

**Univerzita Karlova v Praze  
Právnická fakulta  
Katedra evropského práva**

## **Evropské patentové soudnictví**

European Patent Judiciary

Disertační práce

Mgr. Jitka Holá, LL.M.

Školitel: doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph. D., D.E.A.

Praha 2014

## Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou doktorskou disertační práci vypracovala samostatně a že jsem vyznačila prameny, ze kterých jsem pro svoji práci čerpala, způsobem ve vědecké práci obvyklým a dále, že tato práce, ani její část nebyla využita k získání jiného nebo stejného vědeckého titulu.

V Praze dne        září 2014

---

## **Poděkování**

Chtěla bych tímto velmi poděkovat své rodině za trpělivou podporu, bez níž by tato práce stěží vznikla.

Také děkuji svému školiteli, doc. Pavlu Svobodovi, Ph.D., D.E.A., za vstřícnost v rámci celého doktorandského studia.

## Anotace

Tématem disertační práce je současný systém evropského patentového soudnictví a možnosti jeho zlepšení. Disertační práce identifikuje hlavní problémy stávajícího roztržitého systému řešení patentových sporů a v návaznosti na tato zjištění zkoumá možná řešení této situace. Jednak se zabývá možnostmi přijetí určitých opatření na zlepšení současného stavu při zachování stávajícího systému, kdy jsou v patentových sporech věcně příslušné vnitrostátní soudy. Dále se pak zabývá možnostmi vytvoření zcela nového specializovaného evropského patentového soudního systému na nadnárodní (unijní) a mezinárodní úrovni a analyzuje jednotlivé legislativní návrhy a dokumenty, které byly v dané oblasti zveřejněny. Jde zejména o Úmluvu o komunitárním patentu (1975), Protokol o řešení sporů z patentů (1989), návrh dohody EPLA (2003), návrhy rozhodnutí na vytvoření Komunitárního patentového soudu (2003) nebo návrh dohody na vytvoření integrovaného Soudu pro evropské a komunitární patenty (2009). Samostatná část je pak věnována nejnovější Dohodě o jednotném patentovém soudu, jež byla většinou členských států EU podepsána v roce 2013. Ústředním předmětem zkoumání je pak hledání odpovědi na otázku, zda je pro jednotné uplatňování práv z patentů v EU nezbytné a zároveň vhodné vytvoření samostatného specializovaného patentového soudu. Zejména do jaké míry je takové řešení efektivní, z hlediska zajištění jednotnosti a kvality rozhodování, rychlosti řízení, dostupnosti soudu pro účastníky řízení, a dalších kritérií. Výsledkem je závěr poukazující na jisté výhody specializovaného soudnictví, a to zejména vzhledem ke specifickým patentovým sporům, ale i na určité kritické prvky. Zásadní otázkou je pak také systematickost daného opatření vzhledem k podobě stávajícího soudního systému, a to např. i ve vztahu k ostatním druhům průmyslového vlastnictví a dále soulad takového opatření s právem EU, zejména pokud jde o zajištění autonomie práva EU a základní funkce SDEU jakožto konečné instance ve věci výkladu práva EU.

## **Abstrakt**

The dissertation examines current European patent court system and the possibilities of its improvement. First of all it identifies main problems of the existing fragmented patent litigation and in response to those findings, examines possible solutions to the situation.

First, it deals with the possibility of adopting certain measures to improve the current situation, while maintaining the current system, in which national courts remain competent in patent disputes. The second option is linked to the issue of creating new specialized European patent jurisdiction. Thus the dissertation chronologically analyses individual legislative proposals and documents on the creation of a specialized European patent court system at supranational (EU) and international level. Namely Community Patent Convention (1975), Protocol on Litigation to the Agreement relating to Community Patents (1989), draft EPLA (European Patent Litigation Agreement 2003), proposals on decisions establishing Community Patent Court (2003) and draft Agreement on the European and Community Patents Court (2009). Separate section is devoted to the most recent Agreement on Unified Patent Court opened only to EU Member States, which was signed early in 2013 by most of them. The main objective of the research is to answer the question whether it is necessary and appropriate to create a separate specialized patent court to secure a uniform application of patent law in the EU. In particular, from the point of view of the efficiency of the proposed solution, in terms of ensuring the quality and consistency of decision making, speedy trial, proximity of the court to the parties, and other criteria. Conclusions made in the dissertation refer to certain advantages of a specialized judiciary, particularly with respect to the specificities of patent litigation, but it also unveils certain critical points. Thus the measure appears to be unsystematic in a view of the existing judicial framework in the EU, especially in relation to other types of industrial property. Another big question is consistency of such measures with the EU law, in particular regarding assurance of the autonomy of the EU law and the fundamental function of the CJEU as the final arbiter on the interpretation of the EU law.

**Klíčová slova:**

Evropské patentové soudnictví, Jednotný patentový soud, řešení sporů z patentů, evropský patent a patent s jednotným účinkem

**Key words:**

European Patent Judiciary, Unified Patent Court, Patent litigation, European Patent and Patent with Unitary Effect

## Obsah:

<b>1</b>	<b>ÚVOD .....</b>	<b>9</b>
1.1	PŘEDMĚT A CÍL PRÁCE, METODY VÝZKUMU .....	10
1.2	VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ .....	15
1.3	HISTORICKÝ VÝVOJ V OBLASTI PATENTOVÝCH SPORŮ .....	17
<b>2</b>	<b>PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA APLIKOVATELNÁ NA OBLAST SPORŮ Z EVROPSKÝCH PATENTŮ .....</b>	<b>22</b>
2.1	ZÁKLADNÍ ÚPRAVA V EPC A PRÁVU EU .....	22
2.2	PROBLEMATIKA APLIKACE NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH AKTŮ EU NA OBLAST PATENTOVÝCH SPORŮ .....	24
2.2.1	<i>Soudní příslušnost dle nařízení Brusel I .....</i>	<i>24</i>
2.2.2	<i>Právo rozhodné pro spory z patentů dle nařízení Řím II .....</i>	<i>32</i>
<b>3</b>	<b>NAVRHOVANÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA (DE LEGE FERENDA).....</b>	<b>35</b>
3.1	SPECIALIZACE VNITROSTÁTNÍCH SOUDŮ SPOLU S PROHLoubENÍM HARMONIZACE PATENTOVÉHO PRÁVA .....	35
3.2	VYTVOŘENÍ SAMOSTATNÉHO SPECIALIZOVANÉHO PATENTOVÉHO SOUDNICTVÍ NA NADNÁRODNÍ ČI MEZINÁRODNÍ ÚROVNI .....	42
3.2.1	<i>Mezinárodní patentový soud nebo soud v rámci soudního systému Evropské unie? .....</i>	<i>42</i>
3.2.2	<i>Návrh Úmluvy o evropském patentovém právu (1962).....</i>	<i>44</i>
3.2.3	<i>Úmluva o komunitárním patentu (CPC 1975).....</i>	<i>46</i>
3.2.4	<i>Protokol o řešení sporů z patentů (1989) .....</i>	<i>49</i>
3.2.5	<i>Komunitární patentový soud (2003) .....</i>	<i>55</i>
3.2.6	<i>Dohoda o řešení sporů z evropských patentů (EPLA 2005).....</i>	<i>68</i>
3.2.7	<i>Integrovaný Soud pro evropské a komunitární patenty (ECPC 2009) ...</i>	<i>86</i>
3.2.7.1	<i>Od dohody EPLA k Soudu pro evropské a komunitární patenty .....</i>	<i>86</i>
3.2.7.2	<i>Analýza návrhu Dohody o Soudu pro evropské patenty a patenty Společenství.....</i>	<i>94</i>
3.2.7.3	<i>Shrnutí .....</i>	<i>108</i>
3.2.7.4	<i>Slučitelnost návrhu dohody o ECPC s primárním právem EU .....</i>	<i>110</i>
3.3	SHRUTÍ .....	124
<b>4</b>	<b>DOHODA O JEDNOTNÉM PATENTOVÉM SOUDU (JPS).....</b>	<b>126</b>
4.1	ÚVODEM K POSÍLENÉ SPOLUPRÁCI A PATENTU S JEDNOTNÝM ÚČINKEM .....	126
4.2	NOVÝ NÁVRH DOHODY VE SVĚTLE POSUDKU SDEU 1/09 .....	131
4.3	KOMPETENCE EU K UZAVŘENÍ DOHODY O JPS.....	138
4.4	SOULAD DOHODY S ACQUIS .....	141
4.5	SHRUTÍ .....	144
4.6	VYBRANÉ INSTITUTY NÁVRHU DOHODY O INTEGROVANÉM PATENTOVÉM SOUDU - SROVNÁNÍ.....	145
4.6.1	<i>Povaha soudu, specializace .....</i>	<i>147</i>
4.6.2	<i>Struktura soudu.....</i>	<i>150</i>
4.6.3	<i>Soudci, složení soudních senátů.....</i>	<i>154</i>
4.6.4	<i>Prameny práva, přednost práva Unie a odpovědnost smluvních států</i>	<i>159</i>
4.6.5	<i>Hmotně-právní ustanovení dohody .....</i>	<i>161</i>
4.6.6	<i>Pravomoc a příslušnost soudu .....</i>	<i>163</i>

4.6.7	<i>Zastoupení.....</i>	<i>170</i>
4.6.8	<i>Jazyk řízení.....</i>	<i>175</i>
4.6.9	<i>Průběh řízení a pravomoci soudu.....</i>	<i>179</i>
4.6.10	<i>Opravné prostředky .....</i>	<i>183</i>
4.6.11	<i>Rozhodnutí soudu a jeho výkon.....</i>	<i>185</i>
4.6.12	<i>Finanční aspekty .....</i>	<i>187</i>
4.6.13	<i>Vstup dohody v platnost a přechodná ustanovení.....</i>	<i>191</i>
4.7	DOPAD DOHODY O JPS NA PRÁVNÍ ŘÁD ČR.....	194
<b>5</b>	<b>ZÁVĚR .....</b>	<b>196</b>
<b>6</b>	<b>RESUMÉ .....</b>	<b>203</b>
<b>7</b>	<b>SEZNAM ZKRATEK .....</b>	<b>210</b>
<b>8</b>	<b>LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE .....</b>	<b>212</b>



# 1 Úvod

*„...If the system does not get going this time, what will happen? Well, I think a European [Community] patent will be so neccessary in future that the defects will have to be put right. The 50-year-old project would simply extend to 70-year-old one. One day there will be Europe-wide patents and the courts to go with it.“ (Sir Robin Jacob)<sup>1</sup>*

Takto se zamýšlel nad návrhem na vytvoření komunitárního patentu a komunitárního patentového soudnictví Sir Robin Jacob v roce 2001. Od té doby uplynulo dalších 13 let, aniž by byl předmětný návrh realizován. Nyní je před námi další projekt na vytvoření jednotného patentového systému se společným specializovaným soudem. Má tento projekt šanci na úspěch a dovedení do zdárného konce nebo je předem odsouzen k neúspěchu? Nebylo by efektivnější, aby EU investovala více sil do zlepšení stávajícího systému uplatňování patentových práv před vnitrostátními soudy? Takové otázky se otevírají vždy v případě nového legislativního návrhu, jímž se zřizují nové instituty či nové struktury. Ještě více se pak nabízejí v případě takto kontroverzních změn, kterými se zasahuje do samotné podstaty stávajícího patentového systému a kdy je ohrožena národní suverenity nejen v oblasti patentových práv, ale i vnitrostátního soudnictví.

---

<sup>1</sup> R. Jacob, „Creating the Community Patent and Its Court“, v D. Vaver a L. Bentley (eds.), *Intellectual Property in the New Millenium, Essays in Honour of William R. Cornish*, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 90.

## 1.1 Předmět a cíl práce, metody výzkumu

**Téma** disertační práce bylo zvoleno v souvislosti se znovuoživením debaty o vytvoření jednotného patentu Evropské unie (dále též „EU“) a systému jednotného patentového soudnictví na půdě institucí Evropské unie. Od vydání doporučení Evropské Komise o „Zlepšení patentového systému v Evropě“<sup>2</sup> v roce 2007 probíhala v Radě EU nová jednání o konkrétních návrzích nařízení o jednotné patentové ochraně pro státy EU a podobě systému pro řešení sporů z patentů. Tato jednání byla završena na podzim 2012, resp. na jaře 2013 přijetím dvou nařízení o patentu s jednotným účinkem a režimu pro překlady patentů a podepsáním dohody o Jednotném patentovém soudu 25 členskými státy EU. Jedná se tak o vysoce aktuální téma, které si zaslouží komplexnější pohled.

Dlouholetá snaha o zřízení jednotného patentu v rámci EU a evropského soudnictví pro jednotné uplatňování práv z patentů vychází z potřeby řešit situaci stávajícího roztržitého patentového systému, jež s sebou přináší řadu negativních důsledků. Tyto problémy vyplývají z vlastní teritoriální povahy patentů. Týká se to nejen národních patentů ale i tzv. patentů evropských udělovaných na základě Evropské patentové úmluvy (dále též jen „EPC“)<sup>3</sup>. Přestože je dle této úmluvy evropský patent udělován na základě jednotného postupu v řízení před Evropským patentovým úřadem, ve fázi po udělení je s ním zacházeno jako s národním patentem a jeho poměry se řídí vnitrostátním právem platným na území toho členského státu, kde byl validován (kde požívá ochrany). Rozpadá se tak v podstatě na jednotlivé národní patenty, často je proto označován jako „svazek národních patentů“, a ztrácí tak svou výhodu jednotnosti, již požíval do udělení. Spory týkající se jednotlivých částí evropského patentu se pak řídí zvláště vnitrostátním právem každého státu, kde požívá ochrany. Z této právní situace plynou nežádoucí důsledky, jako je nutnost vést mnohonásobná soudní řízení v případě sporů týkajících se paralelních patentových práv (jednotlivých částí evropského patentu) s rizikem rozdílných výsledků rozhodnutí jednotlivých vnitrostátních soudů, a to zejména z důvodu rozdílného uplatňování a výkladu hmotného patentového práva a

---

<sup>2</sup> KOM (2007) 165 z 3. dubna 2007, Sdělení Komise EP a Radě o zlepšení patentového systému v Evropě.

<sup>3</sup> Evropská patentová úmluva (European patent convention) z roku 1973.

uplatňování rozdílných procesních předpisů soudy v jednotlivých státech. S tím jsou také spojeny vysoké náklady na vedení soudního řízení<sup>4</sup> a řada nežádoucích taktik, jako je „forum shopping“, včetně úmyslných průtahů v řízení. Právní nejistota ohledně výsledku řízení a vysoké náklady na soudní řešení sporů mají negativní dopady na řádné fungování vnitřního trhu a konkurenceschopnost evropských podniků.<sup>5</sup> V tomto směru je stále aktuální potřeba vytvořit shodné podmínky pro výkon a uplatňování práv z patentů v celé EU.

V minulosti bylo evropskými státy projednáváno několik různých návrhů na řešení otázky rozdrobeného patentového soudnictví, jež pokrývají celé spektrum variant od hybridních systémů spočívajících v zapojení vnitrostátních soudů s využitím různých mezinárodněprávních prvků majících za cíl sjednocení judikatury (typu společný odvolací soud), přes čistě mezinárodní soud založený na mezinárodní dohodě mezi členskými státy Evropské patentové úmluvy (jako je návrh EPLA - European patent litigation agreement)<sup>6</sup>, až po komunitární (unijní) soud zřízený na základě primárního práva jako zvláštní panel v rámci Soudního dvora ES (EU)<sup>7</sup>. Jednání o zřízení evropského patentového soudnictví se vedla již od počátku integrace, nicméně až dosud nebyla zcela završena.

Disertační práce se proto bude zabývat analýzou doposud projednávaných návrhů na vytvoření specializovaného patentového soudnictví v Evropě a nejnovější Dohody o jednotném patentovém soudu a zejména hledat odpověď na otázku, zda „*Je pro jednotné uplatňování práv z patentů v EU nezbytné a zároveň vhodné vytvoření samostatného patentového soudu na základě mezinárodní dohody uzavřené členskými státy EU?*“.

---

<sup>4</sup> B. van Pottelsberghe de la Potterie, J. Danguy, „Economic Cost-Benefits analysis of the Community Patent“, Studie ULB, 7. dubna 2009, s. 7. Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/compact-cost%20-benefit-study-final\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/compact-cost%20-benefit-study-final_en.pdf), 25. března 2013.

<sup>5</sup> D. HARHOFF, „Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System“, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Mnichov 2009, s. 15, 16. Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf), 19. srpna 2013.

<sup>6</sup> Draft Agreement on the establishment of a European patent litigation system, poslední návrh ze dne 14. prosince 2005. K dispozici na: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F4CF2F6008160AB4C125723D004B0707/\\$File/latest\\_draft\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F4CF2F6008160AB4C125723D004B0707/$File/latest_draft_en.pdf), 7. dubna 2010.

<sup>7</sup> Viz zejména návrhy Evropské komise na rozhodnutí Rady z 12. prosince 2003 – COM (2003) 827 a COM (2003) 828.

### **Cílem disertační práce je**

- posoudit nezbytnost a zároveň vhodnost vytváření nového patentového soudu pro jednotné uplatňování práv z patentů v EU na základě mezinárodní dohody mezi členskými státy EU,
  - o nezbytnost (nutnost) zřizovat nový patentový soud bude posuzována vzhledem ke stávajícímu stavu, a to ve smyslu, zda je stávající stav řešení patentových sporů natolik neefektivní, že je třeba radikálně změnit systém,
  - o vhodnost (přiměřenost) navrhovaného řešení bude posuzována z pohledu jeho efektivity v porovnání s již navrhovanými variantami na vytvoření specializovaného patentového soudnictví, a také v porovnání se stávajícím systémem, za předpokladu, že dozná určitých změn.

Kritériem efektivity bude zejména požadavek na zamezení paralelních sporů, zajištění jednotnosti a zároveň vysoké kvality (odbornosti) rozhodování, rychlost řízení, nákladnost řízení a snadná dostupnost soudu.
- v rámci řešení předmětné otázky tak bude třeba analyzovat současný stav, jež se vyznačuje rozdrobeným patentovým soudnictvím s paralelními spory a
- posoudit možnosti zlepšení současného systému, kdy jsou v patentových sporech věcně příslušné vnitrostátní soudy, prostřednictvím harmonizace hmotně právních a procesně právních předpisů členských států EU, případně přijetím dalších opatření tak, aby byl zajištěn jednotný výklad evropského patentu i budoucího patentu s jednotným účinkem,
- dále analyzovat ostatní dosud navržená řešení na zřízení specializovaného patentového soudnictví a posoudit efektivitu těchto návrhů,
- konečně bude třeba analyzovat dohodu o zřízení samostatného specializovaného soudu založeného na mezinárodní dohodě mezi členskými státy a její jednotlivé instituty, a to zejména s cílem posoudit do jaké míry splňuje požadavky na efektivní soudní systém, jednak v porovnání s předchozími návrhy, jednak vzhledem k zahraničním úpravám zemí s vyspělým patentovým systémem.

## **Systematika disertační práce**

V **úvodu** disertační práce je vymezen předmět výzkumu, metodika, definovány některé základní pojmy. Dále je pojednáno o historických aspektech potřeby vzniku patentového soudnictví v EU. Je poukázáno především na problémy roztržitého systému řešení patentových sporů odrážející teritoriální povahu patentů, včetně evropského patentu, který je ve skutečnosti „svazkem národních patentů“ a nevyhnutelně tak trpí stejnými problémy.

**Druhá část** disertační práce se věnuje analýze současného stavu systému řešení sporů z patentů v rámci EU, zejména pravidel evropského mezinárodního práva soukromého a jeho vlivu na jednotnost rozhodování soudů ve sporech týkajících se paralelních evropských patentů a možnost konsolidace sporů z paralelních patentových práv před jedním soudem. Patentové spory jsou zkoumány zejména s přihlédnutím k nařízení Brusel I o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí<sup>8</sup> a nařízení Řím II o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy<sup>9</sup> ve světle jejich výkladu Soudním dvorem.

V **části třetí** jsou zkoumány možnosti evropské právní úpravy de lege ferenda, mezi nimi harmonizace hmotného a procesního práva s ponecháním řízení o patentových soudech vnitrostátním soudům, dále pak varianta vytvoření specializovaného patentového soudnictví v rámci EU s využitím možnosti zřízení samostatného panelu při Tribunálu nebo samostatného mezinárodního soudu na základě mezinárodní dohody se zapojením všech států Evropské patentové úmluvy či jen členských států EU. Z již předložených, avšak dosud nerealizovaných návrhů, jsou analyzovány zejména Úmluva o evropském patentu pro společný trh (CPC 1975), návrh dohody EPLA (European Patent Litigation Agreement) a návrh dohody o integrovaném patentovém soudu pro evropské patenty a patenty EU.

**Část čtvrtá** obsahuje analýzu vybraných právních institutů Dohody o jednotném patentovém soudnictví podepsané na počátku roku 2013 ve srovnání se staršími návrhy případně s existující právní úpravou v členských státech EU i ve světě. Srovnávána je

---

<sup>8</sup> Nařízení Rady 44/2001 z 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, [2001] O.J. L12/1.

<sup>9</sup> Nařízení Rady 864/2007 z 11 července 2007, o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy, [2007] O.J. L199/40.

zejména struktura soudu, organizace a složení senátů, pravidla soudní příslušnosti, vybrané otázky týkající se pravidel řízení jako je zastupování, jazyky řízení, dokazování, úprava náhrady škody, opravných prostředků a účinky a výkon rozhodnutí. Jednotlivá komparativní srovnání indikují nejvhodnější řešení dle stanovených kritérií jako je zamezení paralelním sporům, jednotnost a kvalita rozhodování, rychlost řízení, nákladnost a dostupnost soudu.

**V závěru** jsou obsažena shrnutí výsledků disertační práce, potvrzeny nebo vyvráceny původní hypotézy, přínosy pro praxi, ekonomické přínosy a doporučení pro další výzkum.

### **Metody výzkumu**

**Metodami** zkoumání výše uvedených hypotéz je analýza stávajícího systému řešení patentových sporů v EU před národními soudy a dosud předložených návrhů a jejich hodnocení. Dále je to analýza nejnovější dohody o Jednotném patentovém soudu a jejích jednotlivých institutů a jejich srovnání s předchozími návrhy a také ve vybraných případech s již existujícími systémy a instituty ve státech s vyspělým patentovým soudnictvím, jako je např. Německo, Švýcarsko nebo USA.

Cílem je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu vhodnosti nejnovější varianty řešení patentových sporů zřízením Jednotného patentového soudu z hlediska kritérií jako je právní jistota - zajištění jednotného výkladu a aplikace hmotného a procesního práva, zamezení paralelním sporům a „forum shopping“, kvalita rozhodování a dále nákladová efektivita, snadná dostupnost soudu a rychlost řízení.

## 1.2 Vymezení základních pojmů

V této části jsou pro přehlednost vymezeny některé základní pojmy, s nimiž bude nadále pracováno. Disertační práce pojednává o patentovém soudnictví a patentových sporech, jejichž předmětem jsou práva k duševnímu (průmyslovému) vlastnictví, konkrétně práva vyplývající z patentu.

Patentem jsou chráněny technické výsledky tvůrčí duševní činnosti – vynálezy (tzv. technická řešení). Patentem se obecně rozumí určitý monopol či výlučné právo udělené vlastníku k výhradnímu využití vynálezu na určitém území. Z patentu tak vyplývají majiteli subjektivní práva na využití vynálezu, ale také právo vyloučit z jeho užívání jakoukoli třetí osobu, případně takové osobě udělit licenci. Tím je majiteli zaručena návratnost investic, které vložil do výzkumu, a nákladů na následné uvedení vynálezu do praxe a jeho průmyslového využití.<sup>10</sup>

Typickým rysem patentových práv jakožto i ostatních práv průmyslového vlastnictví je „teritorialita“.<sup>11</sup> Vyplývá ze skutečnosti, že patent je vlastně udělením výlučného práva orgánem veřejné moci k využití vynálezu na určitém území. Je odrazem suverénního práva jednotlivých států na zřízení vlastního systému ochrany průmyslových práv.<sup>12</sup> Historicky tak byla ochrana poskytována pouze na území daného státu podle jeho vnitrostátního práva. V souvislosti s vývojem mezinárodního obchodu pak byly postupně uzavírány mezinárodní smlouvy, které měly za cíl harmonizovat podmínky pro udělování patentových práv a alespoň zčásti napravit důsledky jejich teritoriální omezenosti.

Disertační práce pak operuje s obecně používanými termíny „národního patentu“, „evropského patentu“ a „komunitárního (někdy „unijního“) patentu“ a také „evropského patentu s jednotným účinkem“. Patent „národní“ je patent udělený dle vnitrostátního práva jednotlivého státu, jehož účinky jsou omezeny pouze na území státu, který jej udělil. Patentem „evropským“ se rozumí patent udělený Evropským

---

<sup>10</sup> V. Pítra v M. Knappová, J. Švestka a kol., *Občanské právo hmotné*, svazek III, 3. vydání, ASPI Publishing, s.r.o., Praha 2002, s. 251 a 252.

<sup>11</sup> K principu teritoriality patentových práv viz např. CH. Dongwook, „Patent Law Harmonization in the Age of Globalisation: The Necessity and Strategy for a Pragmatic Outcome“, (2011) 93 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 127, s. 130.

G. B. Dinwoodie, „Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?“, (2009), 51 *Wm. & Mary L. Rev.*, s. 765 a násl.

<sup>12</sup> A. Kur, „Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property?“, v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, s. 6.

patentovým úřadem (dále též „EPO“) v jednotném udělovacím řízení na základě Evropské patentové úmluvy. Evropský patent může být udělen pro jeden a více smluvních států, nicméně po udělení se řídí v každém smluvním státě EPC, pro který byl udělen, jeho vnitrostátním právem. „Komunitární“ nebo „unijní“ patent je prozatím hypotetický příklad regionálního patentu s jednotnou ochranou pro všechny státy ES/EU. Konečně „evropský patent s jednotným účinkem“ by měl být evropským patentem udělovaným EPO, který by měl mít jednotný účinek na území členských států EU, které se budou podílet na posílené spolupráci v této oblasti v rámci EU na základě nařízení EU<sup>13</sup> a zároveň na systému Jednotného patentového soudnictví na základě Dohody o jednotném patentovém soudu (dále též jen „JPS“)<sup>14</sup>.

„Spory z patentů“ se v této práci rozumí především soudní spory ve věci platnosti a porušování patentových práv, k jejichž projednání jsou ve většině členských států EU příslušné vnitrostátní soudy, někde však též patentové úřady (jako např. v Rakousku). Disertační práce se zaměřuje na analýzu systému pro jednotné projednávání sporů z patentů v EU, přičemž se jedná, jak již bylo uvedeno, o spory týkající se platnosti a porušování patentů a další spory s tím související. Nedotýká se sporů o vlastnictví k patentovým právům, jež se tradičně řídí vnitrostátním právem jednotlivých členských států a zůstanou pravděpodobně ještě po dlouhou dobu v působnosti vnitrostátních (národních) soudů.

---

<sup>13</sup> Nařízení EP a Rady č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany [2012] OJ L 361/55, s. 1.

Nařízení Rady (EU) č. 1260/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu [2012] OJ L 361/55, s. 89.

<sup>14</sup> Agreement on a Unified Patent Court, dokument Rady 16351/12 z 11. ledna 2013. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16351.en12.pdf>, 20. srpna 2013.



### 1.3 Historický vývoj v oblasti patentových sporů

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, udělování patentů bylo od počátku výsostným právem jednotlivých států, patentová ochrana a výkon práv z patentů tak byly teritoriálně omezené pouze na území daného státu. Postupně docházelo k vývoji v ochraně patentových práv z úrovně národní až na úroveň regionální a mezinárodní. To se však týkalo zejména harmonizace podmínek pro udělování patentových práv, možnost extrateritoriálního uplatňování práv z patentů závisela především na vnitrostátním právu a rozhodování vnitrostátních soudů.<sup>15</sup> Současně s rozvojem ochrany patentových práv docházelo také ke specializaci soudců, vzniku specializovaných soudních senátů, či dokonce samostatných specializovaných patentových soudů, jako např. ve Švýcarsku.

Mezi nejvýznamnější mezinárodní úmluvy zabývající se patentovými právy patří především Pařížská úmluva o ochraně práv z duševního vlastnictví z roku 1883, která vytváří Unii pro ochranu průmyslového vlastnictví. Členské státy Unie se zavázaly poskytovat národní zacházení občanům smluvních států (a dalším osobám, usazeným v těchto smluvních státech), pokud jde o ochranu průmyslových práv a možné nápravné prostředky pro případ porušování těchto práv.<sup>16</sup> Významným posunem je také ustanovení o prioritním právu. V případě, kdy je přihláška vynálezu podána postupně v několika smluvních státech, může přihlašovatel uplatnit práva z prvního podání patentové přihlášky i v těchto ostatních smluvních státech. Jednalo se tak o první úpravu mezinárodní patentové ochrany, i když značně omezenou, neboť se týkala zejména uplatnění priority, samotný průzkum a posouzení patentové přihlášky, udělení či neudělení patentu a případné vymáhání práv. Úmluva ponechala na vnitrostátním právu jednotlivých smluvních států.<sup>17</sup>

Následně byly uzavírány další mezinárodní smlouvy, které měly usnadnit získávání patentové ochrany v zahraničí. Víceméně se také zaměřují především na fázi

---

<sup>15</sup> A. Nuyts, K. Szychowska, N. Hatzimihail, „Cross-border litigation in intellectual property matters in Europe“, *Background paper for the Heidelberg workshop of 21 October 2006*, Université Libre de Bruxelles, s. 5. Zdroj: <http://www.ulb.ac.be/droit/ipit/docs/HeidelbergBackgPaper1.pdf>, 2. srpna 2013.

M. P. Sender, *Cross-border Enforcement of Patent Rights :An analysis of the interface between intellectual property and private international law*, Oxford Private International Law Series, 2002, s. 3.

<sup>16</sup> Čl. 2 odst. 1 Pařížské úmluvy.

<sup>17</sup> Čl. 2 odst. 3 a čl. 4 bis Pařížské úmluvy.

Viz též. F. M. ABBOTT, „Seizure of Generic Pharmaceuticals in Transit Based on Allegations of Patent Infringement: A Threat to International Trade, Development and Public Welfare“, (2009) 1 W.I.P.O.J. 44. Zdroj: [http://www.frederickabbott.com/uploads/Abbott\\_-\\_WIPO\\_Journal\\_-\\_Seizure\\_of\\_Generics.pdf](http://www.frederickabbott.com/uploads/Abbott_-_WIPO_Journal_-_Seizure_of_Generics.pdf), 6. dubna 2010.

před udělením patentu. Zásadními jsou zejména dohoda TRIPS uzavřená v rámci WTO v roce 1994<sup>18</sup> (obsahuje mimo jiné minimální pravidla pro vymáhání patentových práv) a dále Smlouva o patentové spolupráci (dále též „PCT“) z roku 1970. Dohoda PCT umožňuje prostřednictvím jediné mezinárodní patentové přihlášky požádat u úřadu domovského státu o ochranu vynálezu v jednom či více státech světa (PCT sdružuje kolem 148 smluvních států), případně též požádat o regionální patent jako je např. evropský patent dle EPC. Přihláška vynálezu je podrobena jednotné mezinárodní rešerši a následně zveřejněna, na žádost přihlašovatele může být dále podrobena mezinárodnímu předběžnému průzkumu. Poté přechází přihláška do národní fáze a úplný průzkum ohledně splnění podmínek patentovatelnosti pak již provádí samostatně úřady jednotlivých designovaných smluvních států a ty také rozhodují o udělení či neudělení patentu. Pro vstup do národní fáze je stanovena lhůta 30 měsíců (s výjimkami), do té doby se přihlašovatel může kvalifikovaně rozhodnout, ve kterých státech nebude pokračovat v dalším řízení. Po celou tuto dobu je jeho vynález v podstatě chráněn ve všech vyznačených zemích.

Velmi významnou se v ochraně patentových práv na regionální úrovni stala Evropská patentová úmluva (EPC) z roku 1973, která zakládá Evropskou patentovou organizaci (EPO). Tato úmluva jako jediná vytváří systém pro jednotné řízení o přihlášce patentu, až po samotné udělení patentu, s možností následně získat ochranu až ve 38 členských státech (s možností rozšíření ještě o další dva státy přidružené k EPC). Takto udělený patent však je nutno validovat (tzn. přeložit patentový spis do jazyka smluvního státu, pokud se tohoto požadavku stát nevzdal, a zaplatit správní poplatek tomuto státu) ve smluvních státech, které si přihlašovatel zvolil. Po validaci patent nabývá účinky v těchto státech jako národní patent. Vzhledem k této skutečnosti je také evropský patent označován jako "svazek národních patentových práv", což znamená, že po udělení, resp. validaci již nemá jednotný právní status, ale řídí se národními předpisy uplatňovanými zvláště v každém členském státě, kde byl validován.<sup>19</sup> Přestože tedy evropský patent může být zrušen či omezen centrálně Evropským patentovým úřadem v

---

<sup>18</sup> Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights, Příloha 1c Dohody o WTO.

A. M. Anderson, B. Razavi, „The Globalization of Intellectual Property Rights: TRIPS, BITS and the Search for Uniform Protection“, (2010) 38 *Ga. J. Int'l & Comp. L.*, s. 275.

<sup>19</sup> Čl. 2 a 64 EPC.

R. Hacon, J. Pagenberg, *Concise European Patent Law*, 2. vydání, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2008, s. 69.

průběhu řízení o odporu (návrhu na zrušení patentu) <sup>20</sup>, po uplynutí lhůty pro podání předmětného návrhu (9 měsíců od oznámení o udělení evropského patentu ve věstníku EPO) může být zrušen nebo prohlášen za neplatný pouze vnitrostátními soudy v každém státě zvlášť, což často znamená nutnost vést paralelní řízení v několika smluvních státech najednou. Stejně tak se na veškerá řízení o porušení práv z patentů aplikují vnitrostátní právní předpisy v souladu s čl. 64 (3) EPC, včetně předpisů evropského mezinárodního práva soukromého, kterými se řídí otázky soudní příslušnosti, výkonu rozhodnutí, ale také otázky určení hmotného práva.

Evropské patentové úmluvě se tak sice podařilo zajistit jednotný proces vedoucí k udělení jednotného evropského patentu, jeho další existence a uplatňování je však závislé především na vnitrostátních právních předpisech a jejich výkladu národními soudy.<sup>21</sup> Tato skutečnost přináší praktické problémy, které se odrážejí v nutnosti vést najednou paralelní soudní spory ve vícero členských státech ohledně "stejného" evropského patentu. Tak např. v Německu, kde je v současné době validováno kolem 90% evropských patentů, je během jednoho roku vedeno kolem 1200 patentových sporů, z nichž u 200 – 420 případů probíhá řízení také paralelně v jiných členských státech EU<sup>22</sup>. To s sebou jednak přináší značné ekonomické výdaje a jednak ohrožuje právní jistotu účastníků těchto sporů, neboť je zde riziko rozdílných výsledků soudních řízení. V různých členských státech tak může být přiznána odlišná úroveň ochrany. Příčiny je možné vidět v rozdílném systému (organizaci) soudnictví v jednotlivých členských státech (např. v některých členských státech se patentovými spory zabývají specializované patentové soudy, v jiných obecné soudy), v rozdílech v procesním právu aplikovaném jednotlivými soudy<sup>23</sup> (např. vnitrostátní právní předpisy mohou disponovat rozdílnou úpravou předběžných nebo nápravných opatření nebo dokazování, i když tento problém byl zčásti zmírněn harmonizací prostřednictvím směrnice o dodržování práv z duševního vlastnictví<sup>24</sup>), ale také v různém výkladu hmotného patentového práva

---

<sup>20</sup> Čl. 99-105 EPC.

<sup>21</sup> E. Jenerál, *Mezinárodní úmluvy v patentovém právu*, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2004, s. 140.

I když i po udělení se na evropský patent vztahují některá ustanovení EPC jako je např. čl. 69 definující rozsah ochrany nebo čl. 138 taxativně vymezující důvody pro zrušení evropského patentu.

<sup>22</sup> D. HARHOFF, „Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System“, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Mnichov 2009, s. 36 a 39. Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf), 19. srpna 2013.

<sup>23</sup> J. J. Brinkhof, „Between Speed and Thoroughness: the Dutch „Kort Geding“ Procedure in Patent Cases“, (1996) *E.I.P.R.* 18, s. 499.

<sup>24</sup> Směrnice EP a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví.

a to především pokud jde o rozsah patentové ochrany (v jednotlivých členských státech používají soudy při výkladu patentových nároků různé metody).<sup>25</sup> V tomto směru ani ustanovení článku 69 Dohody EPC společně s protokolem o jeho výkladu, jež usiluje o dosažení shodného určení rozsahu patentové ochrany ve smluvních státech,<sup>26</sup> nezabránilo vzniku rozdílných rozhodnutí v případech některých paralelních patentových sporů. Nejznámější z nich je případ „*Epilady*“<sup>27</sup>, kdy paralelně probíhala řízení o porušení patentu v Německu a ve Velké Británii, přičemž v prvním státě bylo žalobě na porušení patentu vyhověno, naproti tomu ve Velké Británii byla zamítnuta. Obdobně tomu bylo v případě *Securities System v. ECB*, kdy ECB napadla platnost patentu v několika členských státech, přitom v Německu a Nizozemí byl evropský patent potvrzen, zatímco ve Velké Británii a Francii byl prohlášen za neplatný.<sup>28</sup>

Dané případy poukazují na negativa roztržitého patentového soudnictví, zejména na zdlouhavost soudních řízení, a s tím související nákladnost a nedostatečná právní jistota ohledně výsledku patentových sporů. Nejednotnost systému vede k rozvoji různých strategií vedení sporů využívajících možností volby fora, jež jsou dány pravidly evropského mezinárodního práva soukromého, o nichž bude pojednáno v další kapitole.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> D. HARHOFF, „Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System“, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Mnichov 2009, s. 15. Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf), 19. srpna 2013.

J. P. Hatter Jr., „Doctrine of Equivalents in Patent Legislation: An Analysis of the *Epilady* Controversy“, [1995] 2 *Indiana International & Comparative Law Review*, s. 494.

E. Jenerál, *Mezinárodní úmluvy v patentovém právu*, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2004, s. 141.

M. Brandi-Dohrn, „The Unduly Broad Claim“, (1994) *IIC*, 25 (5), 648-657.

<sup>26</sup> Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC of 5 October 1973 as revised by the Act revising the EPC of 29 November 2000, Zdroj: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ma2a.html>, 19. září 2013.

Viz též R. Hacon, J. Pagenberg, *Concise European Patent Law*, 2. vydání, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2008, s. 76.

<sup>27</sup> Rozhodnutí ve věci 2U27/89 (OLG 1991), *Improver Corp. & Sicommerce AG v Remington Products Inc.*, [1989] OLG a rozhodnutí ve věci *Improver Corporation v Remington* [1990] FSR 181.

<sup>28</sup> Patent byl nicméně následně s odstupem několika let po využití opravných prostředků prohlášen za neplatný též v Německu a Holandsku.

Viz např. R. Lambers, „ECB Cashes in at Dutch CoA: DSS' Patent Revoked“, 20. prosince 2010. Zdroj: <http://kluwerpatentblog.com/2010/12/22/ecb-cashes-in-at-dutch-coa-dss%E2%80%99-patent-revoked/>, 2. srpna 2013.

M. Mejer, B. van Pottelsberghe de la Potterie, „Economic Incongruities in the European Patent System“, (2009) 003 ECARES working paper 11. Zdroj: [http://www.ecares.org/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=59&Itemid=204](http://www.ecares.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=59&Itemid=204). 3. srpna 2013.

<sup>29</sup> D. HARHOFF, „Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System“, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Mnichov 2009, s. 14. Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf), 19. srpna 2013.

Systém jednotného udělování patentu dle EPC měl být již v rámci EHS doplněn systémem komunitárního patentu, který by byl udělován EPO jakožto evropský patent s jednotným účinkem pro členské státy EHS a jednotnými pravidly pro řešení sporů z patentů, na základě Úmluvy o komunitárním patentu z roku 1975 (Community patent convention)<sup>30</sup>. Nicméně Úmluva nebyla ratifikována a ani následné další pokusy o vytvoření jednotného titulu s účinky na celém území EU a zřízení specializovaného patentového soudnictví, které by vedlo k jednotnému uplatňování práv jak z evropských, tak komunitárních patentů, nebyly úspěšné. O této Úmluvě a dalších pokusech na vyřešení problémů rozdrobeného systému evropského patentového soudnictví prostřednictvím mezinárodních dohod či unijních aktů bude pojednáno níže.

---

<sup>30</sup> Úmluva o evropském patentu pro společný trh [1976] O.J. L 17/1. Tato úmluva byla, jak je uvedeno v preambuli, koncipována jako zvláštní úmluva ve smyslu čl. 142 EPC a byla vyjednávána paralelně s ní – viz A. Benyamini, „Patent Infringement in the European Community“, Max Planck Institute for Foreign and international Patent, Copyright and Competition Law, Mnichov, VCH, 1993, s. 9.

## 2 Platná právní úprava aplikovatelná na oblast sporů z evropských patentů

### 2.1 Základní úprava v EPC a právu EU

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, po udělení se evropský patent rozpadá na svazek národních patentů platných ve státech, kde byl validován a řídí dále vnitrostátním právem platným v každém smluvním státě zvlášť. V souladu s čl. 64 (3) EPC se tak na spory z evropských patentů aplikuje vnitrostátní právo. Spolu s ním se v členských státech EU uplatní právo EU a také mezinárodní právo platné v této oblasti, jímž jsou členské státy vázány. Mezinárodní právo a právo EU pak poskytuje určitý stupeň harmonizace při uplatňování patentových práv.<sup>31</sup> Z části tak umožňuje sjednocení některých aspektů týkajících se řízení ve věcech patentových sporů, jedná se zejména o základní pravidla evropského mezinárodního práva soukromého pro určení soudní příslušnosti, uznávání a výkon rozhodnutí (nařízení Brusel I) a určení rozhodného práva (nařízení Řím II) a dále právní úpravu vymáhání práv z duševního vlastnictví (směrnice zajišťující minimální harmonizaci), doručování soudních a mimosoudních písemností, spolupráce soudů při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (obě úpravy ve formě nařízení) a pravidla pro právní pomoc v příhraničních sporech (směrnice zajišťující minimální harmonizaci).<sup>32</sup> Právo EU obsahuje také některá harmonizovaná hmotněprávní pravidla, jako je např. směrnice o právní ochraně biotechnologických vynálezů nebo nařízení o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčiva a přípravky na ochranu rostlin.<sup>33</sup> Nicméně jedná se pouze o

<sup>31</sup> J. L. Piotraut, „European National IP Laws Under the EU Umbrella: From National to European Community IPLaw“, (2004) 2 Loy. U. Chi. Int'l L. Rev., s. 81-85.

<sup>32</sup> Směrnice EP a Rady 2004/48 o vymáhání práv z duševního vlastnictví, OJ L 157, 30. dubna 2004, s. 45 -86,

nařízení Rady 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech,

nařízení Rady 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech a

směrnice Rady 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech.

<sup>33</sup> Směrnice EP a Rady 98/44 o právní ochraně biotechnologických vynálezů,  
nařízení EP a Rady č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky a  
nařízení EP a Rady č. 1610/96 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin.

kusou úpravu, na většinu patentových sporů se uplatní hmotněprávní pravidla obsažená v EPC, která byla do značné míry jednotně převzata jednotlivými smluvními státy EPC do vnitrostátního právního řádu. Jde zejména o úpravu týkající se výkladu rozsahu patentů (čl. 69 EPC) a výčet právních důvodů, které vedou ke zrušení evropského patentu (čl. 138 EPC). Tato pravidla jsou pak aplikována jednotlivými vnitrostátními soudy téměř autonomně ve sporech z porušování evropských patentů a v řízení o jejich zrušení. Jednotný výklad implementovaných pravidel EPC na rozdíl od pravidel práva EU, kde konečný výklad náleží SDEU, zajištěn není.

## **2.2 Problematika aplikace některých právních aktů EU na oblast patentových sporů**

V této části disertační práce analyzuje harmonizovaná pravidla EU upravující soudní příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí (nařízení Brusel I) a pravidla pro určení rozhodného práva (nařízení Řím II) z hlediska jejich působení na efektivní řešení patentových sporů. Hodnocen je zejména jejich vliv na jednotnost rozhodování vnitrostátních soudů, dále do jaké míry umožňují přeshraniční řešení sporů a zamezují tím nákladným paralelním řízením a zda usnadňují či brání „forum shopping“.

### **2.2.1 Soudní příslušnost dle nařízení Brusel I**

V rámci EU platí jednotná pravidla pro soudní příslušnost, vzájemné uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech na základě tzv. Bruselského *acquis*. Jeho součástí je nařízení Brusel I (resp. jeho recast)<sup>34</sup>, smlouva mezi Dánskem a EU o aplikaci tohoto nařízení na Dánsko, a také Luganská úmluva, která se použije ve vztazích mezi EU a třetími státy – členy ESVO (Švýcarskem, Norskem a Islandem). Pro účely této práce bude dále zjednodušeně odkazováno především na ustanovení nařízení Brusel I, popř. jeho recastu, neboť pravidla ve výše uvedených instrumentech stanovená, vztahující na oblast sporů z patentů, jsou do značné míry shodná.

Vzhledem k široké působnosti nařízení Brusel I, jež pokrývá rozsáhlou oblast přeshraničních sporů ve věcech civilních a obchodních, vztahuje se toto nařízení na celou škálu mimosmluvních otázek týkajících se patentových sporů. Zejména jde o spory týkající se registrace, platnosti, porušování patentů, možných nápravných prostředků a opatření, včetně náhrady škody.

Cílem analýzy nařízení je především zjistit, do jaké míry pravidla pro soudní příslušnost přispívají ke konsolidaci či fragmentaci patentových sporů, jak ovlivňují jednotnost rozhodování vnitrostátních soudů a zda efektivně brání „forum shopping“.

---

<sup>34</sup> Pokud je v disertační práci použit název „nařízení Brusel I“, jedná se o použitelné nařízení Rady č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. V případě, kdy bude odkázáno na nařízení č. 1215/2012, které původní nařízení doplňuje, avšak v době psaní disertační práce ještě není použitelné, je v disertační práci uvedeno pod názvem „nařízení Brusel I recast“.



V ustanoveních nařízení Brusel I lze nalézt vícero pravidel pro stanovení soudní příslušnosti, které jsou relevantní ve vztahu k patentovým sporům. Jedná se jednak o obecné pravidlo stanovené v čl. 2 tohoto nařízení, dle kterého je příslušným soud dle místa bydliště žalovaného. Dále jsou to zvláštní pravidla, jednak v čl. 5 odst. 3 nařízení, který stanoví soudní příslušnost v závislosti na místě deliktu (deliktem se zde rozumí porušení patentu) a ustanovení čl. 22 odst. 4, který stanoví výlučnou příslušnost pro případy týkající se platnosti a registrace patentů. Vedle těchto možností volby fora je také třeba zmínit ustanovení čl. 6 odst. 1, které umožňuje spojit do jedné žaloby nároky, které spolu „úzce souvisí“. Tato analýza je doplněna posouzením pravidla litispendence obsaženého v čl. 27 nařízení a jeho možného uplatnění za účelem redukce paralelních sporů.

Základní (obecné) pravidlo pro stanovení soudní příslušnosti uvedené v čl. 2 nařízení, dle kterého je k projednání žaloby příslušný soud v místě bydliště žalovaného (*forum domicilii*), dává teoreticky žalobci poměrně širokou možnost ke konsolidaci žalob na porušování patentu. V případě porušování patentu v několika členských státech najednou stejným subjektem, může žalobce žalovat tuto osobu v domovském státě za všechny případy porušení patentu, kterých se dopustila v těchto několika státech. Tato porušení tak mohou být projednána společně před jedním soudem ve státě bydliště žalovaného. Obecné ustanovení čl. 2 vedlo zejména v minulosti k rozvoji přeshraničních sporů v patentových věcech.<sup>35</sup>

Použití obecných pravidel příslušnosti je zároveň omezeno pravidly o výlučné příslušnosti, která mají před obecnými pravidly přednost. Taková výlučná příslušnost je stanovena v čl. 22 odst. 4 a uplatní se v případě žalob ve věci registrace nebo platnosti patentů. Jejím podstatou je v souladu s principem teritoriality patentových práv, že takové žaloby nemohou projednávat jiné soudy, než soudy členského státu, kde byl patent registrován. Což v případě evropského patentů, jež je považován za „svazek národních patentů“, znamená, že žaloba na neplatnost musí být podána v každém státě zvlášť, kde patent požívá ochrany. V důsledku této výlučné příslušnosti nelze proto obecné soudní příslušnosti využít ke konsolidaci žalob na neplatnost paralelních částí evropského patentů a požadovat tak v jedné žalobě zrušení všech částí tohoto patentů platného ve

---

<sup>35</sup> W. Cornish, D. Llewelyn, *Intellectual property: Patents, Copyright, Trade marks and Allied Rights*, 6. vydání, Sweet & Maxwell, Londýn 2007, s. 99.

více členských státech. A na základě výkladu SDEU v případě GAT v LUK<sup>36</sup> nemůže být takto určený soud příslušný ani v případě protinávrhů na neplatnost patentu, neboť i zde se uplatní pravidla výlučné příslušnosti. Tím se zároveň omezila možnost využití soudní obecné příslušnosti též ke konsolidaci případů paralelního porušování evropského patentu ve více členských státech, neboť v řízení o porušování může žalovaný kdykoli takovou námitku (protinávrh) neplatnosti patentu vznést.

Vedle obecné soudní příslušnosti nařízení stanoví alternativní pravidla pro určení příslušnosti na základě užšího vztahu mezi soudem a předmětem žaloby, nebo s cílem zajistit efektivitu řízení. Zvláštní příslušnost stanovená v čl. 5 (3) nařízení Brusel I dává žalobci možnost žalovat údajného porušovatele ve věcech týkajících se deliktu nebo kvazi-deliktu u soudu členského státu, v němž se nachází místo, kde došlo ke škodné události, nebo kde hrozí, že by k takové události mohlo dojít (*forum delicti*). Ustanovení se vztahuje nejen na skutečné, ale i na hrozící porušení.<sup>37</sup> V případě žaloby na porušení patentu tak žalobce může zvolit i jiný soud než je soud žalovaného, a to dle místa, kde k porušení došlo nebo kde hrozí. Místo porušení odpovídá zpravidla s ohledem na princip teritoriality patentových práv místu v členském státě, kde byl porušovaný patent registrován, resp. kde požívá ochrany.<sup>38</sup> Proto je příslušnost soudu stanovená na základě čl. 5 odst. 3 v podstatě shodná s výlučnou příslušností stanovenou v čl. 22 odst. 4 pro žaloby na zrušení patentů.<sup>39</sup> Toto pravidlo příslušnosti tak na rozdíl od obecného pravidla čl. 2 nařízení neumožňuje společné projednání porušování evropského patentu, k němuž došlo i v jiných členských státech. Žalobce, který je majitelem takového patentu, je tak nucen podat paralelní žaloby zvlášť v každém členském státě, kde požívá evropský patent ochranu. Toto ustanovení tak neumožňuje konsolidovat žaloby na porušování evropského patentu ve více členských státech před jedním soudem a nepřispívá k jednotnému rozhodování.

---

<sup>36</sup> Rozsudek ve věci C-4/03, GAT v LuK [2006] ECR I-6509, bod 58.

<sup>37</sup> V.Heuze a P. Mayer, *Droit international privé*, Paris: Montchrestien, 2007, s. 250.

<sup>38</sup> A. Metzger, „Jurisdiction in Cases Concerning Intellectual Property Infringements on the Internet“ v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, s.258.

<sup>39</sup> A. Kur, “Enforcement of Foreign Patents in European Courts”, (2007) 14 CASRIP Newsletter. Zdroj: <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/default.aspx?year=2007&article=newsv14i1Kur>, 2. května 2010.

Možným nástrojem ke konsolidaci žalob podaných proti většímu počtu žalovaných před jedním soudem by mohl být čl. 6 (1), který upravuje tzv. související žaloby. Jde např. o případ, kdy je identifikováno více osob - údajných porušovatelů. Toto ustanovení dává žalobci možnost podat žalobu proti všem žalovaným u jednoho ze soudů, kde má bydliště jen některý z nich. Požadavek na použitelnost tohoto ustanovení je, že *"nároky jsou spojeny tak úzce, že je účelné je projednat a rozhodnout o nich společně, aby se zabránilo vydání vzájemně si odporujících rozhodnutí v oddělených řízeních"*. Určitou nevýhodou tohoto ustanovení je, že umožňuje žalobci volbu mezi několika soudy, tím může přispívat k „forum shopping“.

Soudní praxe v různých členských státech ohledně aplikace tohoto ustanovení nebyla jednotná. Rozdílně reagovala na otázku, zda může vnitrostátní soud rozhodnout o porušení evropského patentu, k němuž došlo v zahraničí. Tak zejména soudy v Nizozemí umožňovaly na základě tzv. doktríny „Spider in the web“ spojení nároků vůči několika žalovaným náležejícím k téže skupině, které se týkaly jak porušování patentů registrovaných v Nizozemí, tak paralelních patentů platných v zahraničí.<sup>40</sup> Naproti tomu ve Velké Británii se soudy k této otázce postavily negativně a spojení souvisejících nároků s přeshraničním prvkem odmítly v souladu s principem teritoriality patentových práv.<sup>41</sup> Přes zjevné výhody praxe soudů v Nizozemí spočívající v konsolidaci řízení v souvisejících věcech a tím zamezení několika paralelním sporům ohledně porušování evropských patentů, takový široký výklad nepřijal ani SDEU. Ve věci C- 539/03 Roche v. Primus<sup>42</sup> vyloučil možnost použití čl. 6 odst. 1 Bruselské úmluvy<sup>43</sup> (shodný s čl. 6 odst. 1 nařízení Brusel) na přeshraniční spory z porušování paralelních evropských patentů organizovanou skupinou porušovatelů, když uvedl, že toto ustanovení se nepoužije „v rámci řízení o porušení evropského patentu, v kterém je obviněno několik společností usazených v různých smluvních státech ze skutků, kterých se dopustily na území jednoho nebo více z těchto států, a to ani v případě, že uvedené společnosti patřící k téže skupině jednaly totožným nebo podobným způsobem v souladu

<sup>40</sup> N. Boschiero, „Infringement of Intellectual Property Rights: A Commentary on Article 8 of the Rome II Regulation“, (2007) IX Yearbook of Private International Law 104.

K.J. Begley, „Multinational Patent Enforcement: What the „Parochial“ United States Can Learn from Past and Present European Initiatives“, (2007) 40 Cornell Int'l L.J. 545-548.

<sup>41</sup> W. Cornish, D. Llewelyn, *Intellectual property: Patents, Copyright, Trade marks and Allied Rights*, 6. vydání, Sweet & Maxwell, Londýn 2007, s. 101.

Viz. rozhodnutí ve věci Fort Dodge Animal Health v Akzo Nobel [1998] F.S.R. 222.

<sup>42</sup> Rozsudek ve věci C-539/03, *Roche v Primus* [2006] ECR I-06535.

<sup>43</sup> Úmluva ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

*se společnou politikou, která byla vypracována jedinou z nich.*“ Odůvodnil to tím, že v případě porušení paralelních evropských patentů se nejedná o *tutéž skutkovou a právní situaci, neboť* jednotlivé části evropských patentů se řídí každá zvlášť vnitrostátním právem státu, v němž požívá ochrany. Soud zde tak neshledal *nebezpečí, že by mohla být vydána jednotlivými soudy odporující si rozhodnutí ve stejné věci.*<sup>44</sup> SDEU navíc konstatoval, že i kdyby bylo možné spojit takové žaloby v jednom řízení, nemohlo by to zabránit fragmentaci řízení o porušení paralelních evropských patentů, neboť kterýkoli z žalovaných by mohl uplatnit námitku neplatnosti patentu, o níž jsou výlučně příslušné rozhodovat pouze soudy státu, v němž patent požívá ochrany.<sup>45</sup>

Rozhodnutí SDEU bylo podrobena značné kritice, neboť vyloučilo možnost spojit související řízení o porušení paralelního evropského patentu v souladu s požadavkem na efektivitu vedení soudního procesu. Žalobce je tak nucen, aby buď žaloval každého porušovatele zvlášť u příslušného soudu v jednotlivých členských státech, dle jejich bydliště anebo dle místa jednotlivých porušení a vedl tak několik paralelních řízení. Soudní dvůr především nevzal v potaz skutečnost, že paralelní evropské patenty byly uděleny na základě jediného řízení před EPO a že také ve stádiu po udělení se jejich situace řídí vnitrostátním právem, které je do jisté míry harmonizováno vzhledem k závazkům, které pro smluvní státy vyplývají z EPC (např. pokud jde o interpretaci rozsahu evropských patentů dle čl. 69 EPC), ale také z práva EU (např. pokud jde o směrnici o biotechnologických vynálezech).<sup>46</sup>

Na žaloby týkající se registrace či platnosti patentů se uplatní, jak již bylo uvedeno výše, výlučná příslušnost dle čl. 22 (4). Taková žaloba nemůže být projednána před jinými soudy, než soudy členského státu, kde byl patent registrován, nebo v případě žalob týkajících se patentových přihlášek u soudů členských států, kde byla taková přihláška podána. Poslední věta čtvrtého odstavce upravuje pravidla pro tituly komunitární (EU) a práva k duševnímu vlastnictví zapsaná na základě mezinárodních úmluv. Takovou úmluvou ve smyslu předmětného ustanovení je též EPC. Ve věcech evropského patentu tak mají výlučnou příslušnost soudy jednotlivých členských států,

<sup>44</sup> Rozsudek ve věci C-539/03, *Roche v Primus* [2006] ECR I-06535, body 26, 29-31 a 41.

<sup>45</sup> Rozsudek ve věci C-539/03, *Roche v Primus* [2006] ECR I-06535, bod 40.

Rozsudek ve věci C-4/03, *GAT v LuK* [2006] ECR I-6509, bod 31.

<sup>46</sup> CLIP, European Max-Planck Group on Conflict of Laws, “Exclusive Jurisdiction and Cross Border IP (Patent) Infringement: Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation” [2007] E.I.P.R. 5, s.201.

M. Norrgard „A Spider Without a Web“ v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, s.219.

kde byl tento patent validován. Mezi vnitrostátními soudy se ukázalo sporným, zda toto ustanovení umožňuje, aby soudy posoudily otázku platnosti zahraničních patentů jako incidenční v rámci řízení o porušení patentu. Rozsah tohoto ustanovení byl vyložen SDEU ve věci C- 4/03 GAT v LuK<sup>47</sup> tak, že se pravidlo o výlučné příslušnosti týká všech sporů o zápis (registraci) nebo platnost patentu, bez ohledu na to, zda je tato otázka uplatněna prostřednictvím přímé žaloby nebo námitky neplatnosti v řízení o porušení patentu.<sup>48</sup>

Rozhodnutí SDEU bylo podrobeno značné kritice především pro extenzivní výklad ustanovení o výlučné příslušnosti, neboť ve své dřívější judikatuře SDEU zastával zásadu, že zvláštní soudní příslušnost je třeba vykládat restriktivně.<sup>49</sup> Široký výklad SDEU tak zasahuje do obecné soudní příslušnosti v čl. 2 nařízení a prakticky znemožňuje majiteli evropského patentu podat žalobu vůči porušovateli ve věci vícero porušování, kterých se dopustil v různých členských státech, neboť je zde vždy riziko, že porušovatel podá protinávrh na neplatnost patentu, k jejímuž posouzení nebude soud v bydlišti žalovaného příslušný.<sup>50</sup> Tento soud pak bude nucen přerušit řízení a vyčkat na rozhodnutí soudu příslušného, dle místa v němž patent požívá ochrany, čímž může dojít k značnému prodloužení řízení, zejména pokud žalovaný podá námitku neplatnosti patentu v pozdějším stádiu řízení. Interpretace SDEU byla následně potvrzena v textu nařízení 1215/2012 Brusel I recast, kde jsou v čl. 24 odst. 4 v rámci výlučné příslušnosti výslovně zařazeny též námitky (protinávrhy) neplatnosti patentu.

Nezbytnou součástí pravidel o soudní příslušnosti je ustanovení o litispendenci. Je vhodným nástrojem pro předcházení vzniku paralelních řízení ve stejné či související věci, jejichž výsledkem by jinak mohla být odlišná rozhodnutí, a která zároveň znamenají zvýšené náklady pro strany řízení. Ustanovení čl. 27 nařízení stanoví, že v případě, kdy byla podána žaloba ve stejné věci týkající se stejných účastníků řízení u více soudů, pak soudy, kde bylo zahájeno řízení později, musí řízení přerušit a vyčkat usnesení soudu, u kterého byla žaloba podána jako první, zda je ve věci příslušný. Pokud je první soud příslušný, ostatní soudy se prohlásí za nepřislušné. Čl. 28 pak

---

<sup>47</sup> Rozsudek ve věci C-4/03, *GAT v LuK* [2006] ECR I-6509, bod 31.

<sup>48</sup> T. Cook, *EU Intellectual property law*, Oxford University Press, Oxford 2010, s. 724.

<sup>49</sup> Rozsudek ve věci C-288/82, *Duijnste v. Goderbauer* [1983] ECR 03663, bod 23.

Viz k tomu P. L. C. Torremans, „The Way Forward for Cross-Border Intellectual Property Litigation“ v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, s.208.

<sup>50</sup> CLIP, European Max-Planck Group on Conflict of Laws, “Exclusive Jurisdiction and Cross Border IP (Patent) Infringement: Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation” [2007] E.I.P.R. 5, s. 199.

umožňuje v případě žalob podaných u více soudů, které se týkají věcí souvisejících, aby soud, u něhož bylo zahájeno řízení později, přerušil řízení a vyčkal rozhodnutí soudu, který zahájil řízení dříve, případně se prohlásil za nepřislušný, pokud bude soud, který zahájil řízení dříve oprávněn spojit dle vnitrostátního práva obě žaloby do jednoho řízení. Spojení věcí je dle nařízení možné pouze u věcí úzce souvisejících, jejichž společné projednání a rozhodnutí je vhodné k tomu, aby se zabránilo vydání vzájemně si odporujících rozhodnutí v oddělených řízeních. Použití tohoto pravidla za účelem spojení řízení probíhajících současně ve sporech z paralelních evropských patentů je tak těžko představitelné s ohledem na rozhodnutí SDEU ve věci Roche v Primus (viz interpretace k čl. 6 odst. 1 nařízení Brusel I).

Pravidlo litispendence bylo v případě patentových sporů nezhledka zneužíváno prostřednictvím tzv. „Torpedo actions“<sup>51</sup>. Jsou to žaloby, jimiž např. údajný porušovatel zahájí deklaratorní řízení o neporušování patentu u jednoho soudu dříve, než majitel patentu podá žalobu na porušování u jiného soudu s cílem oddálit konečné rozhodnutí ve věci porušování patentu a případné náhrady škody. Údajný porušovatel si často k takovému deklaratornímu rozhodnutí vybírá soud, který je známý pro dlouhotrvající řízení. Může se také stát, že soud, u něhož následně podal majitel patentu žalobu na porušování, se prohlásí v důsledku pravidla litispendence za nepřislušný, přičemž po skončení deklaratorního řízení u prvního soudu se již majitel patentu nebude moci domáhat náhrady škody. Obdobně působí uplatnění pravidel litispendence v případě protinávrhů na neplatnost patentu v rámci řízení o porušování.<sup>52</sup>

Z výše uvedeného vyplývá, že ustanovení o soudní příslušnosti v nařízení Brusel I (stejně jako jeho recast) ve světle interpretace Soudního dvora neposkytuje mnoho prostoru pro přeshraniční uplatňování patentových práv při paralelním porušování ve vícero členských státech. Zbývající možností je využití obecného pravidla soudní příslušnosti (*forum domicilii*), nicméně údajný porušovatel může kdykoli uplatnit námitku (protinávrh) neplatnosti patentu, čímž *de facto* zablokuje hlavní řízení o porušování, kdy příslušný soud musí vyčkat rozhodnutí o platnosti patentu soudu státu, kde byl evropský patent validován (kde požívá ochrany). Tato situace neumožňuje flexibilní řešení přeshraničních sporů z evropských práv, jaké by odpovídalo

---

<sup>51</sup> Termín „Torpedo actions“ poprvé použil profesor a italský advokát M. Franzosi v článku „Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo“, (1997) *E.I.P.R.* 7, s. 382-385.

<sup>52</sup> Report of the Commission COM(2009)174 final of April, 21, 2009, on the application of Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, s. 6 a 7.

fungujícímu vnitřnímu trhu EU. Nepřináší ani dostatečnou právní jistotu ohledně výsledku řízení ve věci platnosti či porušování paralelních evropských patentů.

### 2.2.2 Právo rozhodné pro spory z patentů dle nařízení Řím II

Až do přijetí nařízení Řím II bylo právo použitelné v případě porušení práv z duševního vlastnictví určováno vnitrostátními právními předpisy jednotlivých členských států EU. Pravidla jednotlivých členských států se často lišila, některé státy měly specifická pravidla pro stanovení rozhodného práva pro případy porušování patentových práv, jiné státy používaly obecná pravidla mezinárodního práva soukromého. Obecně lze konstatovat, že většina členských států vycházela při určení rozhodného práva z pravidla *lex loci protectionis* (např. Francie a Německo) nebo *lex loci delicti* (např. Velká Británie a Nizozemí).<sup>53</sup> Přijetím nařízení Řím II došlo ke sjednocení mezinárodního práva soukromého o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy v rámci EU mezi jinými též pro spory z porušování patentů, spory týkající se platnosti patentových práv a další související věci. Níže bude předmětné nařízení podrobeno analýze zejména s ohledem na to, do jaké míry tato harmonizace aplikovatelného práva přispívá k jednotnému uplatňování patentových práv.

Nařízení stanoví v čl. 4 odst. 1 obecné pravidlo pro určení práva rozhodného pro mimosmluvní závazkové vztahy v občanských a obchodních věcech. Tímto pravidlem je *lex loci damni*, tj. právo země, kde škoda vznikla („bez ohledu na to, ve které zemi došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody, a bez ohledu na to, ve které zemi nebo kterých zemích se projeví nepřímé následky této skutečnosti“).

Na určení rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z porušení práva duševního vlastnictví, se použijí zvláštní pravidla v čl. 8. nařízení. Tento článek se odchyluje od obecného pravidla ve prospěch zásady *lex loci protectionis*, tzn., že „rozhodným právem je právo země, pro kterou je uplatňována ochrana těchto práv“. Toto pravidlo vychází ze zásady teritoriality práv duševního vlastnictví a potvrzuje tak nezávislost patentových práv udělených v různých zemích.<sup>54</sup> *Lex loci protectionis* se také ve většině států používá v případě sporů o platnost patentu nebo vlastnictví. Pokud by se ve věci porušování patentových práv použilo obecné

<sup>53</sup> M. P. Sender, *Cross-border Enforcement of Patent Rights :An analysis of the interface between intellectual property and private international law*, Oxford Private International Law Series, 2002, s. 235 a 239.

<sup>54</sup> P. A. De Miguel Asensio, „The Private International Law of Intellectual Property and Unfair Commercial Practices: Convergence or Divergence?“ v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, s. 146.



pravidlo *lex loci damni*, mohlo by to vést k aplikaci práva, které nemá žádný vztah ke státu, v němž je patent registrován nebo kde požívá ochrany.<sup>55</sup>

Pravidlo *lex loci protectionis* v čl. 8 odst. 1 se vztahuje na "*majetková práva, poskytnutá na základě vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních úmluv*", týká se tak národních patentových práv, jakož i evropských patentů. Odstavec 2 se vztahuje na „*jednotný unijní titul k právům duševního vlastnictví*“. U unijních práv k duševnímu vlastnictví zásada *lex loci protectionis* odkazuje na celé území EU, proto použitelným právem bude zvláštní právní předpis EU, který toto právo zakládá. Pokud by neexistovala žádná zvláštní pravidla EU, umožňuje odstavec 2 čl. 8 subsidiární uplatnění principu *lex loci delicti*, pak se použije právo členského státu, v němž k porušení jednotného titulu došlo.

Pokud jde o věcnou působnost pravidel stanovených v čl. 8, toto ustanovení uvádí, že se vztahuje na „*mimosmluvní závazky vznikající z porušení práv duševního vlastnictví*“. Konkrétní rozsah tohoto článku je pak třeba vykládat současně s obecným ustanovením čl. 15, z něhož lze usuzovat, že čl. 8 pokrývá všechny otázky týkající se porušování patentů, jako je otázka rozsahu patentových práv, samotná otázka porušování a také nápravných prostředků (včetně náhrady škody).<sup>56</sup>

Úprava rozhodného práva aplikovatelného na spory z porušování patentů je kritizována pro svou značnou rigiditu, neboť neumožňuje subsidiárně použít jiného pravidla, např. pokud by zde existoval užší vztah mezi spornou věcí a územím jiného členského státu (viz čl. 4 odst. 3 nařízení) nebo pokud by účastníci sporu měli bydliště ve stejném státě, který by byl odlišný od státu, v němž požívá patent ochrany (viz čl. 4 odst. 2 nařízení). Nařízení neumožňuje ani volbu práva v souladu s principem autonomie vůle stran (viz čl. 14 nařízení).<sup>57</sup> Jak někteří autoři uvádějí, nařízení v sobě odráží určité vyšší společenské zájmy na ochraně práv duševního vlastnictví, které tak

---

<sup>55</sup> D. V. Engelen, "Rome II and intellectual property rights: Choice of law brought to a standstill", s. 7. Zdroj: [http://www.dickvanengelen.nl/files/Artikelen/2008\\_-\\_Rome\\_II\\_and\\_Intellectual\\_Property\\_-\\_Dick\\_van\\_Engelen.pdf](http://www.dickvanengelen.nl/files/Artikelen/2008_-_Rome_II_and_Intellectual_Property_-_Dick_van_Engelen.pdf), 13. srpna 2013.

<sup>56</sup> A. Dickinson, *The Rome II regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 467.

M. Leistner, "The Law applicable to Non-Contractual Obligations arising from an Infringement of National or Community IP Rights", v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, s. 101 a 104.

<sup>57</sup> D. V. Engelen, "Rome II and intellectual property rights: Choice of law brought to a standstill", s. 8, 9. Zdroj: [http://www.dickvanengelen.nl/files/Artikelen/2008\\_-\\_Rome\\_II\\_and\\_Intellectual\\_Property\\_-\\_Dick\\_van\\_Engelen.pdf](http://www.dickvanengelen.nl/files/Artikelen/2008_-_Rome_II_and_Intellectual_Property_-_Dick_van_Engelen.pdf), 13. srpna 2013.

převládají nad zájmy stran řízení.<sup>58</sup> Nicméně přílišná rigidita ustanovení může vést k jistým problémům při aplikaci pravidla *lex protectionis*. Tak např. pokud dojde k porušení shodného (paralelního) evropského patentu ve více členských státech, soud, který povede řízení o porušování, bude povinen na každé jednotlivé porušování aplikovat rozdílné vnitrostátní právní předpisy dle práva státu, v němž patent požívá ochrany. To samozřejmě zatíží nejenom soud, ale také hlavně strany řízení. Navíc zde teoreticky hrozí, že by soud při výkladu jednotlivých vnitrostátních předpisů mohl dojít k rozdílným výsledkům.<sup>59</sup> Bylo by proto vhodné umožnit alespoň konsolidaci aplikovatelného práva na základě volby práva stranami řízení, zvláště pokud jde o odstraňování důsledků porušování, zejména stanovení nápravných opatření nebo náhrady škody.<sup>60</sup> Umožnit volbu práva by bylo také vhodné s ohledem na to, že soudy často řeší spolu s otázkou porušování otázky smluvní týkající se např. licencí,<sup>61</sup> mohlo by tak dojít ke konsolidaci aplikovaného práva i ve vztahu k těmto smluvním závazkovým vztahům.

Nařízení Řím II obsahuje poměrně jednoznačná pravidla pro určení rozhodného práva pro případ porušování patentů, nicméně s ohledem na přílišnou rigiditu, která reflektuje princip teritoriality patentových práv, tato úprava nepřispívá ke zjednodušení, resp. redukci aplikovatelných právních úprav v rámci řízení o porušování patentů ve více členských státech a tudíž ani k efektivnějšímu vedení sporů.

---

<sup>58</sup> Hamburg Group for Private International Law, Comments on the European Commission's Draft Proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to Non-contractual Obligations, 29. října 2002, s. 38. Zdroj: [http://ec.europa.eu/justice\\_home/news/consulting\\_public/rome\\_ii/max\\_planck\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/rome_ii/max_planck_en.pdf), 30. dubna 2010.

S. C. Symeonides, "Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity" (2008) 56 AJCL 194  
<sup>59</sup> D. V. Engelen, "Rome II and intellectual property rights: Choice of law brought to a standstill", s. 9. Zdroj: [http://www.dickvanengelen.nl/files/Artikelen/2008\\_-\\_Rome\\_II\\_and\\_Intellectual\\_Property\\_-\\_Dick\\_van\\_Engelen.pdf](http://www.dickvanengelen.nl/files/Artikelen/2008_-_Rome_II_and_Intellectual_Property_-_Dick_van_Engelen.pdf), 13. srpna 2013.

<sup>60</sup> H. Shack, "The Law Applicable to (Unregistered) IP Rights After Rome II", v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, s.83.

<sup>61</sup> N. Boschiero, "Infringement of Intellectual Property Rights: A Commentary on Article 8 of the Rome II Regulation", (2007) IX Yearbook of Private International Law 104, s. 108-112.

### **3 Navrhovaná právní úprava (de lege ferenda)**

#### **3.1 Specializace vnitrostátních soudů spolu s prohloubením harmonizace patentového práva**

První z variant na řešení současné situace nejednotného patentového soudnictví spočívá ve využití stávající infrastruktury vnitrostátních soudů, z nichž některé by se úzce specializovaly na problematiku patentových sporů. Členské státy by za tím účelem určily pouze omezený počet vnitrostátních soudů, které by byly nadále výlučně příslušné k řízení ve věcech evropských patentů. S ohledem na omezený počet patentových sporů v EU by tak bylo lépe dosaženo jejich specializace a zajištěna vysoká odbornost. V tomto směru se lze inspirovat systémem pro ochranné známky společenství nebo průmyslové vzory společenství. Obdobně by mohla být nařízením EU stanovena členským státům povinnost určit vnitrostátní soudy příslušné pro patentové spory, vytvořit specializované senáty, v nichž bude přítomen technický soudce a stanovena zvláštní pravidla pro příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí odlišná od pravidel stanovených v nařízení Brusel I.

K zajištění jednotného rozhodování by přispěla harmonizace hmotného patentového práva a civilního práva procesního (formou sekundárních aktů EU, pokud jde o hmotně právní oblast, lze též uvažovat o mezinárodní smlouvě ve formě protokolu o přistoupení EU k EPC, jež by se tak stala součástí právního řádu EU). Specializované vnitrostátní soudy by tak aplikovaly shodné normy a postupovaly přitom koherentně podle jednotných procesních pravidel.

Pokud se týče harmonizovaných pravidel v oblasti hmotného patentového práva, existuje v tuto chvíli na úrovni EU pouze velmi kusá právní úprava, a to ve vztahu k biotechnologickým vynálezům (ve směrnici EP a Rady 98/44 o právní ochraně biotechnologických vynálezů) a dále pak ve vztahu k dodatkovým ochranným osvědčením (v nařízení EP a Rady č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky a nařízení EP a Rady č. 1610/96 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin). Právní úprava EU tak pokrývá jen úzkou výseč oblasti patentového práva. Soudy členských států vedle těchto unijních pravidel aplikují na většinu právních sporů z oblasti patentů do velké míry

harmonizované hmotněprávní předpisy, kterými byla implementována EPC. Nicméně není zajištěn společný jednotný výklad těchto pravidel, a tak zde existuje v jednotlivých členských státech rozdílná judikatura.

Harmonizace procesního práva by měla zajistit jednotný a kvalifikovaný postup vnitrostátních soudů. Současná úprava v oblasti procesního práva civilního v EU je také poměrně kusá. Obsahuje sice specifickou úpravu vymáhání práv z duševního vlastnictví<sup>62</sup>, jež tuto oblast široce pokrývá, nicméně jde pouze o minimální harmonizaci formou směrnice, která nezaručuje úplné sjednocení právní úpravy, neboť ponechává členským státům možnost přijmout vlastní pravidla nad rámec této právní úpravy. Nelze tak vyloučit odlišnost jednotlivých právních úprav a tím i rozdílný postup vnitrostátních soudů.<sup>63</sup> Další harmonizovanou procesní úpravou je např. obecná úprava doručování soudních a mimosoudních písemností, úprava spolupráce soudů členských států při dokazování a stanovení minimálních společných pravidel pro právní pomoc v přeshraničních sporech.<sup>64</sup> Je tak zřejmé, že v oblasti procesního práva se daří pouze částečná harmonizace konkrétních institutů, lze jen těžko očekávat, že by se v brzké době podařilo na úrovni EU přijmout úplnou harmonizaci procesních předpisů, byť jen pro oblast patentových sporů.

Jednotná aplikace harmonizovaných pravidel EU by byla zajištěna prostřednictvím jednotného výkladu SDEU. Přestože lze obecně říci, že při harmonizaci práva EU či při dotváření tohoto práva se tato metoda velmi dobře osvědčila,<sup>65</sup> je otázkou, zda je její použití dostatečně efektivní též v případech, kdy národní soudy rozhodují o porušování patentových práv či jejich platnosti a kdy vyvstávají otázky týkající se posouzení patentovatelnosti či rozsahu patentové ochrany v konkrétních případech. Někdy bývá namítáno, že se jedná o složité technické otázky, k jejichž posouzení nejsou soudci Soudů EU dostatečně kvalifikováni, nicméně tyto námitky se nezdají být zcela opodstatněné, neboť SDEU se již ve své dosavadní judikatuře zabýval

---

<sup>62</sup> Směrnice EP a Rady 2004/48, ze dne 29. dubna 2004, o vymáhání práv z duševního vlastnictví.

<sup>63</sup> C. Geiger, J. Raynard, C. Roda, „What Developments for the Framework on Enforcement of Intellectual Property Rights? A Comment on the Evaluation Report dated December 22, 2010.“ (2011) *E.I.P.R.* 33, s. 543.

<sup>64</sup> Nařízení Rady 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech, nařízení Rady 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech a

směrnice Rady 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech

<sup>65</sup> Z nejznámějších viz např. rozsudek ve věci C-26/62 van Gend en Loos [1963] ECR 3 nebo rozsudek ve věci C-6/64, Costa v ENEL [1964] ECR 585.

nejen složitými otázkami z oblasti patentových práv, jako jsou např. případy Monsanto technology<sup>66</sup> či případ Brüstle,<sup>67</sup> nýbrž i jinými komplikovanými případy např. z oblasti energetiky, telekomunikací nebo hospodářské soutěže. Tato judikatura je přitom vnitrostátními soudy respektována nejen díky formálně „nadřazené“ roli SDEU pokud jde o výklad práva EU, ale také díky přesvědčivosti svého odůvodnění.

Daleko závažnější výtkou systému předběžných otázek je, že tento postup je pro zajištění jednotného výkladu velmi zdoluhavý,<sup>68</sup> vzhledem k současné průměrné době trvání řízení ve věci předběžných otázek, která je kolem 18 měsíců, a není tak nejefektivnější cestou v případech porušování patentových práv, resp. posuzování jejich platnosti. Navíc nelze zajistit, aby národní soudy rozhodující v prvním stupni předběžnou otázku ohledně interpretace práva EU předložily, takovou povinnost mají pouze soudy v posledním stupni, čímž se sjednocování výkladu odsouvá až do nejzazší fáze rozhodování. Nicméně i v poslední instanci je položení předběžné otázky do jisté míry věcí úvahy národního soudu a strany nemají prakticky možnost si její předložení SDEU vynutit<sup>69</sup>. Problém zajištění jednotné interpretace prostřednictvím předběžných otázek je v praxi patrný již nyní, kdy jak v případě směrnice o biotechnologických vynálezech, jež byla přijata již v 90. letech, tak v případě nařízení o SPC, stále existují

---

<sup>66</sup> Rozsudek ve věci C-428/08, *Monsanto Technology* [2010] ECR I-06765. Rozhodnutí SD o předběžné otázce v případě C-428/08 Monsanto Technology je příkladem jednotného výkladu rozsahu patentu na základě směrnice o biotechnologických vynálezech. Otázka se týkala toho, zda dovážené sójové maso, které bylo vyrobeno z geneticky modifikované sóji, pro niž byl udělen evropský patent společnosti Monsanto, porušuje tento patent. SD se vyjádřil k rozsahu patentu a judikoval, že směrnice upravuje vyčerpávajícím způsobem ochranu biologických vynálezů v Evropské unii a členským státům tak brání v poskytnutí širšího rozsahu ochrany.

<sup>67</sup> Rozsudek ve věci C-34/10, *Brüstle* [2011] dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, v němž SDEU interpretoval pojem „lidského embrya“ pro účely posouzení vyluky z patentovatelnosti dle směrnice o biotechnologických vynálezech.

<sup>68</sup> Z důvodů zdoluhavého projednávání předběžných otázek byly postupně do jednacího řádu zavedeny možnosti zrychleného řízení v určitých naléhavých případech, které se nicméně týkají pouze výjimečných případů, jako je např. omezení osobní svobody nebo opatrovnictví dítěte. Na řízení ve věcech patentů budou tato ustanovení obtížně aplikovatelná. Viz též R. Crowe, „Litigating European Community law“, ERA Congress Centre, 22. září 2008, Trier.

<sup>69</sup> Preventivně nicméně může působit povinnost k náhradě škody, jež náleží jednotlivci v případě porušení práva EU vnitrostátním soudem, který nepředložil předběžnou otázku SDEU, stěžít se však poškozená osoba domůže zpětně změny rozhodnutí vnitrostátního soudu. Viz rozsudek ve věci C-224/01 *Köbler* [2003] ECR I-10239, kdy se SDEU v rámci předběžné otázky vyjádřil k možnosti jednotlivce domáhat se náhrady škody při posuzování existence odpovědnosti státu za porušení práva EU vnitrostátními soudy – v tomto případě stažení předběžné otázky týkající se výkladu práva EU.

Přesto v některých členských státech, jako je např. Německo, je možno se cestou Ústavní stížnosti domáhat zrušení rozhodnutí soudu v posledním stupni z důvodu, že se neobrátil na SDEU s předběžnou otázkou, čímž bylo porušeno právo stran řízení na zákonného soudce. Viz rozhodnutí Spolkového ústavního soudu *Solange II* z 22. října 1986, BVerfGE 73, 339.

Viz. M. Bobek, J. Komárek, J. M. Passer a M. Gillis, *Předběžná otázka v komunitárním právu*, Linde Praha a.s., Praha 2005, s. 232, 234, 235.

poměrně značné rozdíly v jejich interpretaci mezi jednotlivými členskými státy.<sup>70</sup> Jedná o velmi zdoluhavý úkol. Výše uvedené tak přináší do patentových sporů značnou právní nejistotu.

Harmonizace hmotného patentového práva a procesního práva na úrovni EU, jež by bylo aplikováno specializovanými vnitrostátními soudy, tak může napomoci k zajištění jednotného rozhodování ve věcech patentů v EU. Nicméně, není zcela efektivní řešit problematiku jednotného výkladu pojmu patentovatelnosti či rozsahu patentu pomocí předběžných otázek předkládaných Soudnímu dvoru, a to zejména s ohledem na časovou náročnost řízení. Nejednalo by se tak o zcela efektivní nástroj uplatňování práv z patentů. V praxi se problém se zajištěním jednotného rozhodování objevuje i v případě specializovaných vnitrostátních soudů pro ochranné známky společenství, které aplikují právní normy plně harmonizované prostřednictvím nařízení.<sup>71</sup> Obdobný problém by pravděpodobně nastal i v případě specializovaných vnitrostátních patentových soudů.

Určitým řešením by mohlo být vytvoření specializovaného odvolacího soudu, který by jednotný výklad zajišťoval. Konstrukce, kdy by vnitrostátní soudy jednotlivých členských států byly podřízeny společnému odvolacímu soudu, je nicméně těžko realizovatelná jak z politických důvodů, tak z ústavněprávních důvodů, neboť se jedná o zásadní zásah do organizace vnitrostátního soudnictví. Obtížně si lze představit, že by specializované soudy v jednotlivých členských státech, které by byly součástí vnitrostátního soudního systému, zároveň fungovaly jako izolované jednotky v podstatě oddělené od tohoto vnitrostátního systému, neboť by byly vázány pouze rozhodnutími společného odvolacího soudu, popř. výkladem SDEU. Tyto soudy by vedly řízení podle zvláštního procesního práva odlišného od práva aplikovaného ostatními vnitrostátními soudy. Naproti tomu soudci specializovaných soudů by podléhali disciplinární pravomoci v každém státě zvlášť. Pokud jde o společný odvolací soud, mohl by jím teoreticky být i Tribunál (popř. zvláštní panel při Tribunálu), nicméně by k tomu byla třeba revize zakládajících smluv a lze si stěží představit, že by členské státy udělily SDEU pravomoc k přezkumu rozhodnutí vnitrostátních soudů ve sporech mezi

---

<sup>70</sup> K. Hutchinson, S. Llewellyn, R. Mumby a S. Willis, „Slowly coming together: The Court of Justice of the EU has become increasingly important to patent law in Europe“, (2011) 05 *Managing IP* 74, s. 74-75.

<sup>71</sup> Viz např. rozdílná judikatura vnitrostátních soudů při vydávání soudních příkazů v případě porušování ochranných známek společenství.

S. Schnell, „The Community Trademark: Unitary EU Right – EU-wide Injunction?“, (2011) 4 *E.I.P.R.* 33, 210-226.

jednotlivci, byť ve velice úzké a specifické oblasti sporů z evropských patentů. Jednak by to mohl být precedens do budoucna pro další oblasti práva, jednak by Soudy EU získaly pravomoc vykládat hmotné patentové právo obsažené v EPC, což není nazíráno pozitivně všemi aktéry angažujícími se v oblasti patentů (k tomu viz dále).

Zvláštní úpravou příslušnosti vnitrostátních soudů ve věci patentových sporů v rámci EU se v minulosti zabývalo již několik návrhů. Příkladem je Úmluva o komunitárním patentu z roku 1975<sup>72</sup> (Community patent convention, dále jen „CPC 1975“). Příslušnost národních vnitrostátních soudů se měla vztahovat jen na případy řízení o porušení patentu. Řízení o návrzích na zrušení patentu byla oddělena a měla být vedena centralizovaně před EPO<sup>73</sup> s možností dalšího následného odvolání k Soudnímu dvoru EHS v otázkách právních.<sup>74</sup> Vnitrostátní soudy by pak byly vázány rozhodnutími EPO, resp. Soudního dvora EHS, co do platnosti patentů. K zajištění jednotnosti rozhodování při výkladu CPC 1975 a EPC by pak byly podřízeny systému předběžných otázek předkládaných Soudnímu dvoru EHS,<sup>75</sup> obdobnému řízení o předběžných otázkách dle Smlouvy EHS. Vzhledem k oddělenému řízení a zapojení Soudního dvora EHS jako odvolací instance ve 3. stupni, se jednalo o značně těžkopádný a neefektivní systém, který nenašel reálnou podporu.

Následný Protokol o řešení sporů z patentů z roku 1989 byl také založen na systému specializovaných vnitrostátních soudů avšak již se společným odvolacím soudem. Nicméně překážkou v realizaci této dohody se nakonec stala neochota členských států určit pouze omezený počet příslušných soudů a také obava z toho, že by rozhodnutí jednotlivých vnitrostátních soudů v případech porušování a případné neplatnosti patentu měla účinky na území ostatních členských států (k tomu viz blíže kapitola k Protokolu o řešení sporů z patentů 1989).

Samostatnou otázkou v rámci zajištění jednotnosti rozhodování v patentových sporech je přezkum rozhodnutí Evropského patentového úřadu o udělení či neudělení a následné neplatnosti (zrušení) evropského patentu, popř. evropského patentu s jednotným účinkem. Oproti systému ochranných známek společenství, kdy otázku jejich neplatnosti může posoudit jednotně Tribunál přezkumem rozhodnutí OHIM

---

<sup>72</sup> Úmluva o evropském patentu pro společný trh [1976] O.J. L 17/1. Tato úmluva byla, jak je uvedeno v preambuli, koncipována jako zvláštní úmluva ve smyslu čl. 142 EPC a byla vyjednáвана paralelně s ní – viz A. Benyamini, „Patent Infringement in the European Community“, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Mnichov, VCH, 1993, s. 9.

<sup>73</sup> Čl. 56 - 62 CPC 1975

<sup>74</sup> Čl. 63 CPC 1975

<sup>75</sup> Čl. 73 CPC 1975

(Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu - jakožto instituce EU), rozhoduje v případě evropských patentů (popř. bude pověřen rozhodovat v případě evropských patentů s jednotným účinkem na území EU) o udělení či neudělení nebo následné neplatnosti (zrušení) nezávislý mezinárodní úřad EPO, který nepodléhá pravomoci Soudů EU. Pokud by však měl EPO rozhodovat o udělení nebo zrušení evropských patentů, resp. patentů s jednotným účinkem, jejichž hmotněprávní podmínky platnosti by byly harmonizovány na úrovni EU, ať již nařízením či přistoupením EU k EPC, bylo by nutné vyřešit též tuto otázku, neboť pravidla EPC by se stala součástí právního řádu EU a konečný výklad ve vztahu k členským státům EU by tak náležel SDEU.

### *Shrnutí*

Lze říci, že vytvoření specializovaných vnitrostátních soudů pro patentové spory, např. po vzoru soudů pro ochranné známky společenství s prohloubením harmonizace hmotného patentového práva a práva procesního, by vedlo k jednotnějšímu a celkově efektivnějšímu řešení patentových sporů oproti stávajícímu stavu. Takto příslušných soudů by měl být pouze omezený počet, neboť patentových sporů není mnoho, jinak by soudci nezískali patřičnou znalost a zkušenost v daném oboru a bylo by obtížné zajistit stejnou kvalitu rozhodování jednotlivých soudů. Otázkou je, zda by členské státy byly ochotny souhlasit s tím, že by tyto specializované vnitrostátní soudy rozhodovaly o platnosti či neplatnosti evropských patentů s účinky na území ostatních členských států. Tato varianta již byla v minulosti navrhována v Protokolu o řešení sporů z patentů z roku 1989 a nebyla kladně přijata mimo jiné též ze strany uživatelů systému s ohledem na nedůvěru v rozhodování některých vnitrostátních soudů (k tomu blíže viz kapitola o Protokolu o řešení sporů z patentů 1989). Důvěra ve vnitrostátní soudy by se však mohla zlepšit právě díky jejich omezenému počtu a specializaci a díky sjednocení procesního práva. K zajištění jednotnosti rozhodování by bylo vhodné zřídit společný odvolací soud, neboť cesta klasických předběžných otázek k SDEU, pokud jde o výklad pojmů patentovatelnosti v konkrétních případech případně rozsahu ochrany dané patentem, není efektivním řešením. Do jaké míry je zřízení společného odvolacího soudu politicky proveditelné, zůstává otázkou. V neposlední řadě by bylo vhodné zajistit jednotný výklad hmotného patentového práva mezi vnitrostátními soudy, popř. SDEU či společným odvolacím soudem a výkladem EPO při udělování evropských patentů, resp. při rozhodování o jejich neplatnosti, neboť na rozdíl od ochranných



známek společenství není Tribunál (popř. SDEU) příslušný přezkoumávat rozhodnutí EPO, jež je mezinárodní organizací. To by bylo teoreticky možné pouze na základě revize EPC, spolu s přístupem EU k této dohodě. V praxi se však zdá být zejména z politických důvodů nereálné, že by se EPO ve svém rozhodování podřídil formálně rozhodovací pravomoci SDEU. Zapojení specializovaných vnitrostátních soudů do nového systému pro řešení sporů z patentů s vytvořením společného odvolacího soudu je tak značně problematické. Níže proto bude disertační práce analyzovat další návrhy na vytvoření specializovaného patentového soudnictví na nadnárodní úrovni.

## **3.2 Vytvoření samostatného specializovaného patentového soudnictví na nadnárodní či mezinárodní úrovni**

### **3.2.1 Mezinárodní patentový soud nebo soud v rámci soudního systému Evropské unie?**

Od počátku evropské integrace proběhlo několik pokusů o vytvoření specializovaného soudu pro řešení patentových sporů na nadnárodní úrovni. Nejprve jednání probíhala v rámci EHS (ES) později též mezi smluvními státy EPO. První takovou iniciativou byl návrh Úmluvy o evropském patentovém právu z roku 1962, na jejímž základě měl vzniknout evropský patent s jednotným účinkem v členských státech EHS a Evropský patentový soud, který by ve vztahu k vnitrostátním soudům zastával funkci obdobnou SDEU při výkladu této Úmluvy. Dalšími navrhovanými mezinárodně právními instrumenty v této oblasti byla Lucemburská Úmluva o komunitárním patentu<sup>76</sup>, jež byla podepsána v roce 1975 a dále pozměněna Dohodou o komunitárním patentu z roku 1989, jejíž součástí jsou Protokoly upravující otázky řešení sporů z patentů a Společného odvolacího patentového soudu.<sup>77</sup> Na jejich základě měl vzniknout komunitární patent a specializovaný odvolací soud. Vzhledem k nemožnosti dosažení ratifikace této dohody potřebným počtem členských států EHS pak probíhala další jednání na evropské úrovni pod záštitou EPO. Výsledkem byl návrh dohody o řešení sporů z evropských patentů (EPLA), jež měla být sjednána mezi členskými státy EPC v podobě opčního protokolu a která se měla vztahovat pouze na spory z evropských patentů. Práce na tomto návrhu, který byl podporován průmyslem (avšak ne evropskými institucemi a ne všemi členskými státy ES), byly zastaveny, neboť Evropská komise zahájila vlastní iniciativu s cílem vytvořit komunitární patent a soudní systém v rámci EU. V roce 2003 zveřejnila návrh rozhodnutí Rady EU, na jehož základě měl být vytvořen specializovaný soud v rámci soudní struktury ES, který by byl příslušný k řízení pouze ve věcech budoucího jednotného patentu společenství

<sup>76</sup> Convention for the European Patent for the Common market (Community Patent Convention), 76/76/EHS, *OJ L 17*, 26.1.1976, p. 1–28

<sup>77</sup> Agreement relating to Community patents, *OJ L 40*, 30.12.1989, p. 1–27, Protocol on the Settlement of Litigation Concerning the Infringement and Validity of Community Patents (Protocol on Litigation), *OJ L 401*, 30.12.1989, p. 34–44, Protocol on Privileges and Immunities of the Common Appeal Court relating to Community patents *OJ L 401*, 30.12.1989, p. 45–47, Protocol on the Statute of the Common Appeal Court relating to Community patents, *OJ L 401*, 30.12.1989, p. 48–50

(komunitárního patentu). Třetí variantou spojující prvky obou systémů byl návrh Dohody o jednotném soudu pro evropské patenty a patenty společenství („European and Community Patents Court Agreement“ dále též jen „ECPC“), jež by byla otevřená k přístupu též ostatním smluvním státům EPC nečlenům ES/EU. Tento návrh dohody však nebyl shledán SDEU<sup>78</sup> slučitelný se Smlouvami o EU. Jako poslední byl v reakci na uvedený posudek SDEU přijat návrh Dohody o jednotném patentovém soudu (dále též jen „Dohoda o JPS“), který by měl být soudem společným členským státům EU, kteří dohodu ratifikují nebo k ní přistoupí. Tato dohoda tak není otevřená k přístupu třetím státům. Dohoda byla podepsána většinou členských států. Zda tento poslední pokus bude úspěšný a dohoda bude ratifikována a vstoupí v platnost, ukáže čas.

---

<sup>78</sup>

Posudek 1/09.

### 3.2.2 Návrh Úmluvy o evropském patentovém právu (1962)

Jedním z nejstarších pokusů o zřízení jednotného patentu pro společný trh spolu se specializovaným patentovým soudnictvím byl návrh Úmluvy o evropském patentovém právu z roku 1962<sup>79</sup> vytvořený pod patronací šesti zakládajících států EHS. Dle návrhu měl vzniknout evropský patent se stejnými účinky ve všech členských státech, který by existoval alespoň z počátku vedle patentů národních. Evropský patent by byl udělován Evropským patentovým úřadem, ten by měl zároveň pravomoc rozhodovat o zrušení patentu, vydávat na žádost národních soudů technická stanoviska v případech porušování patentů a dále vydávat deklaratorní rozhodnutí ohledně neporušování patentů, která by byla pro národní soudy závazná.<sup>80</sup> Návrh Úmluvy byl značně pokrokový, neboť předvídal omezený jazykový režim, Úmluva měla být otevřená i jiným státům než členům EHS a narůstající počet jazyků řízení by tak mohl systém zcela ochromit. Úředními jazyky měly být angličtina, francouzština a němčina. Angličtina byla zvolena s ohledem na otevřenost dohody, neboť v roce 1962 žádný z členů EHS nepoužíval tento jazyk jako úřední.<sup>81</sup>

Součástí návrhu úmluvy bylo také zřízení Evropského patentového soudu, který by stál vně soudního systému EHS. Evropský patentový soud by rozhodoval o odvoláních proti rozhodnutí Evropského patentového úřadu ve věcech zrušení patentu či deklaratorních rozhodnutí ohledně neporušování a ve věci dalších rozhodnutí odvolacího senátu tohoto úřadu s cílem zajistit jednotnou aplikaci ustanovení Úmluvy. V postavení k národním soudům by pak zastával funkci obdobnou, jakou měl ESD, rozhodoval by o předběžných otázkách ve věci výkladu Úmluvy a platnosti a výkladu prováděcích předpisů k Úmluvě.<sup>82</sup>

Návrh úmluvy byl podroben značné kritice, pokud jde o oblast soudnictví, a to zejména z důvodu těžkopádnosti a neefektivnosti. Návrh řešení vycházel z německého

---

<sup>79</sup> Avant-projet de Convention relative a un droit europeen des brevets (1962), Zdroj <http://aei.pitt.edu/14064/1/PATENT-FRENCH.PDF>, 5. března 2013.

<sup>80</sup> W.L. Haardt, „Infringement procedure according to the Draft Convention Relating to European Patent Law“, (1963) 1 *Common Market Law Review*, 2, s. 202. Zdroj: [www.kluwerlawonline.com](http://www.kluwerlawonline.com), 5. března 2013.

<sup>81</sup> R. Jacob, „Creating the Community Patent and Its Court“, v D. Vaver a L. Bentley (eds.), *Intellectual Property in the New Millenium, Essays in Honour of William R. Cornish*, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 80 a 81.

<sup>82</sup> W.L. Haardt, „Infringement procedure according to the Draft Convention Relating to European Patent Law“, (1963) 1 *Common Market Law Review*, 2, s. 203. Zdroj: [www.kluwerlawonline.com](http://www.kluwerlawonline.com), 5. března 2013.

systému oddělení (bifurkace) řízení o porušení patentů a o jejich platnosti. Národní soudy by nemohly v rámci řízení o porušení patentu rozhodnout o jeho platnosti, tuto otázku by musely předložit Evropskému patentovému úřadu a do jeho rozhodnutí přerušit řízení. Majitel patentu by se velice složitě a nákladně dovolával ochrany proti porušovateli. Ten by mohl řízení v podstatě paralyzovat, pokud by podal protinávrh na zrušení patentu. Soud rozhodující o porušování by tak byl nucen vyčkat rozhodnutí Evropského patentového úřadu, potažmo Evropského patentového soudu, pokud by došlo k odvolání. Obdobně by mohlo být na překážku rychlému rozhodnutí věci, pokud by údajný porušovatel podal návrh na deklaratorní rozhodnutí o neporušování patentu Evropskému patentovému úřadu, národní soud by pak musel čekat na jeho rozhodnutí, kterým by byl vázán. Diskutabilní je také samo o sobě ustanovení, kdy je Evropskému patentovému úřadu, který uděluje patenty, přiznána též pravomoc vydávat deklaratorní rozhodnutí ve věcech porušování. Lze souhlasit s tím, že taková otázka by měla být ponechána na rozhodování soudu, v tomto případě v zájmu jednotnosti rozhodování by měla být svěřena Evropskému patentovému soudu.<sup>83</sup> Nejen s ohledem na výše uvedené problematické body zůstal návrh úmluvy pouze na papíře.

---

<sup>83</sup> W.L. Haardt, „Infringement procedure according to the Draft Convention Relating to European Patent Law“, (1963) 1 *Common Market Law Review*, 2, s. 206 a 207. Zdroj: [www.kluwerlawonline.com](http://www.kluwerlawonline.com), 5. března 2013.

### 3.2.3 Úmluva o komunitárním patentu (CPC 1975)

Úmluva o komunitárním patentu z roku 1975 (Community Patent Convention),<sup>84</sup> (dále též jen „CPC 1975“), počítala se vznikem komunitárního patentu, který by byl udělován dle EPC jakožto evropský patent s jednotným účinkem pro smluvní strany - členské státy EHS. Unifikovala by tak hmotné patentové právo v rámci EHS a zároveň měla za cíl nastavit jednotná pravidla pro řešení sporů z patentů.

Pokud jde o část úmluvy týkající se patentového soudnictví, návrh ještě nepočítal s centralizovaným odvolacím soudem. Jednotnost rozhodování tak měla být zajištěna centralizací zrušovacího řízení před úřadem EPO. Zde bylo navrženo řízení ve dvou instancích<sup>85</sup> s možností dalšího následného odvolání k Soudnímu dvoru EHS v otázkách právních.<sup>86</sup> Řízení o porušení patentu a dalších žalobách s patenty souvisejícími jako jsou řízení ve věcech nucených licencí nebo určení práva k patentu<sup>87</sup> zůstala v příslušnosti vnitrostátních soudů. Vnitrostátní soudy by pak byly co do zajištění jednotnosti rozhodování při výkladu CPC 1975 a EPC podřízeny systému předběžných otázek předkládaných Soudnímu dvoru EHS,<sup>88</sup> obdobnému řízení o předběžných otázkách dle Smlouvy EHS.

Oddělení zrušovacího řízení a řízení o porušení patentu a ponechání řízení o porušení patentu v příslušnosti vnitrostátních soudů s sebou nese riziko nejednotného rozhodování, proto úmluva stanovila v zájmu zajištění jednotnosti následující pravidla. Vnitrostátní soudy rozhodující o žalobách týkajících se komunitárního patentu měly vycházet z domněnky, že předmětný patent je platný<sup>89</sup> a v případě, že byla otázka platnosti patentu zpochybňována v řízení o odporu nebo byla-li podána žádost o omezení rozsahu patentu, měly mít soudy možnost řízení na návrh strany přerušit a vyčkat konečného rozhodnutí EPO, popř. Soudního dvora EHS.<sup>90</sup> V zájmu vyloučení odlišných rozhodnutí měly mít dále vnitrostátní soudy možnost požádat EPO o

---

<sup>84</sup> Úmluva o evropském patentu pro společný trh [1976] O.J. L 17/1. Tato úmluva byla, jak je uvedeno v preambuli, koncipována jako zvláštní úmluva ve smyslu čl. 142 EPC a byla vyjednáвана paralelně s ní – viz A. Benyamini, „Patent Infringement in the European Community“, Max Planck Institute for Foreign and international Patent, Copyright and Competition Law, Mnichov, VCH, 1993, p. 9.

<sup>85</sup> Čl. 56 - 62 CPC 1975

<sup>86</sup> Čl. 63 CPC 1975

<sup>87</sup> Čl. 69, 70 CPC 1975

<sup>88</sup> Čl. 73 CPC 1975

<sup>89</sup> Čl. 76 CPC 1975

<sup>90</sup> Čl. 77(2) CPC 1975

nezávazné stanovisko ohledně rozsahu ochrany komunitárního patentu. Pokud by vnitrostátní soud přerušil řízení ve výše uvedených případech, byla stanovena povinnost EPO takové stanovisko vydat.<sup>91</sup>

Zda by bylo tímto způsobem možné dosáhnout jednotnosti rozhodování vnitrostátních soudů je otázkou, neboť vnitrostátním soudům nebyla stanovena povinnost požádat EPO o stanovisko a pokud by bylo stanovisko na základě žádosti vydáno, nebylo pro tyto soudy závazné. Problematickou se také jeví časová náročnost takového postupu. Rovněž byla zpochybňována role EPO pro nedostatek zkušeností ve věcech řízení o porušení patentů.<sup>92</sup>

Zásada bifurkace (oddělení řízení o porušení patentu a zrušovacího řízení), je v úmluvě prolomena v přechodných ustanoveních, ve prospěch států, jejichž soudní systém umožňuje soudu v rámci řízení o porušení patentu posoudit zároveň otázku platnosti patentu (jako je tomu např. ve Velké Británii). Úmluva stanoví těmto členským státům možnost učinit prohlášení (výhradu), které umožní jejich soudům v průběhu řízení o porušení patentu, pokud s tím budou strany řízení souhlasit, rozhodnout zároveň o účincích komunitárního patentu, a to pouze pro území tohoto státu. Pro zmírnění možných následků takového teritoriálně omezeného rozhodnutí úmluva dále stanoví, že soud je vázán předchozím rozhodnutím EPO ohledně platnosti patentu v případě stejných skutkových okolností a zároveň, že při rozhodování může soud posoudit rozsah účinků patentu pouze ve vztahu k důvodům neplatnosti stanovených v úmluvě. Dále je také omezena příslušnost soudu pouze na případy porušení, ke kterým došlo na území tohoto státu. Taková výhrada by byla platná po přechodnou dobu nejvýše 10 let od vstupu úmluvy v účinnost s možností prodloužení o 5 let na základě rozhodnutí Rady ES kvalifikovanou většinou.<sup>93</sup>

Přestože je toto ustanovení časově omezeno, představuje značný zásah do jednotného rozhodování a potažmo i jednotné povahy komunitárního patentu, neboť ten by mohl být prohlášen za neúčinný např. na území i jen jednoho členského státu, jak je uvedeno výše.

Úmluva CPC byla následně doplněna několika rezolucemi členských států, s cílem vyřešit problémy vyplývající z bifurkace řízení o porušení patentu a jeho neplatnosti. Členské státy se mimo jiné zavázali ke specializaci vnitrostátních soudů

---

<sup>91</sup> Čl. 78 CPC 1975

<sup>92</sup> D. Stauder, „*The Future of Patent Proceedings in Europe*“, (1975) *IIC*, s. 182, 183.

<sup>93</sup> Čl. 90 CPC 1975

příslušných v první instanci k řízení o porušení komunitárního patentu a centralizaci těchto řízení, tak aby bylo zajištěno, že žaloby na porušení budou v jednotlivých členských státech posuzovat specializovaní soudci se zkušenostmi v této oblasti.<sup>94</sup> Jako další krok se členské státy dohodly na zahájení prací na Protokolu o řešení sporů z komunitárních patentů a zřízení pracovní skupiny za tímto účelem. Protokol měl být přijat nejpozději deset let od podpisu CPC 1975.<sup>95</sup>

Úmluva o komunitárním patentu byla podepsána na mezivládní konferenci v Lucemburku 15. prosince 1975<sup>96</sup>, nevstoupila však v platnost, neboť ratifikace všemi signatářskými členskými státy nebyla z politických důvodů realizovatelná. Z dvanácti států EHS ji ratifikovalo pouze sedm států. Hlavním problémem se ukázala být zejména otázka rozdělení udržovacích poplatků mezi členské státy a z pohledu průmyslu nebyly akceptovatelné požadavky na překlady komunitárního patentu ani soudní uspořádání založené na zásadě bifurkace.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Rezoluce závěrečného aktu Lucemburské konference tvořící přílohu CPC 1975

<sup>95</sup> Rezoluce závěrečného aktu Lucemburské konference tvořící přílohu CPC 1975, viz také čl. 90 odst. 5 CPC 1975

<sup>96</sup> Úmluva o evropském patentu pro společný trh [1976] O.J. L 17/1.

<sup>97</sup> R. Jacob, „Creating the Community Patent and Its Court“, v D. Vaver a L. Bentley (eds.), *Intellectual Property in the New Millenium, Essays in Honour of William R. Cornish*, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 84.



### 3.2.4 Protokol o řešení sporů z patentů (1989)

V roce 1985 byla do Lucemburku svolána další mezivládní konference za účelem dosažení dohody ohledně vstupu CPC v platnost. Nicméně nebyla úspěšná, neboť se nepovedlo prosadit návrh německé vlády, aby úmluva CPC vstoupila v platnost pouze pro část členských států. Nadále přetrvávaly hlavní problémy týkající se finančních aspektů (zejména rozdělení udržovacích poplatků mezi členské státy) a požadavků na překlady komunitárního patentu. Výsledkem konference bylo parafování revidovaných textů k úmluvě CPC (texty byly zastřešeny společně pod „*Dohodou týkající se komunitárních patentů 1985*“<sup>98</sup>), jejichž součástí byly mimo jiné protokoly řešící otázku patentových sporů - *Protokol o řešení sporů týkajících se porušování a platnosti komunitárních patentů*, *Protokol o výsadách a imunitách Společného odvolacího soudu* (COPAC), *Protokol o statutu Společného odvolacího soudu* (COPAC) a další dokumenty s tím související. Protokoly měly řešit otázku zřízení společného odvolacího soudu, který by rozhodoval nejen o odvoláních proti rozhodnutí národních soudů v řízeních o porušení patentů, ale zároveň i o platnosti komunitárních patentů s cílem dosáhnout jednotného rozhodování napříč EHS.

Tyto Protokoly pak byly v téměř nezměněné podobě převzaty členskými státy na třetí mezivládní konferenci v Lucemburku v roce 1989 a podepsány spolu s revidovaným textem CPC (dále jen „CPC 1989“) a dalšími dokumenty v rámci „*Dohody týkající se komunitárních patentů 1989*“<sup>99</sup>. Na konferenci v roce 1989 se sice podařilo překonat některé sporné otázky, které se nepodařilo vyřešit v předchozích letech, a úmluva byla podepsána, nicméně ke vstupu v platnost nakonec také nedošlo, vzhledem k nedostatečnému počtu ratifikací. Problematickou otázkou se ukázaly opět požadavky na překlady,<sup>100</sup> kdy oproti návrhu CPC 1975 byly v CPC 1989 požadovány nejen překlady patentových nároků do všech úředních jazyků členských států, ale také veškeré specifikace<sup>101</sup>. Pokud by nebyly překlady předloženy v dané lhůtě, byl by komunitární patent neplatným a platily by pouze jednotlivé evropské patenty pro státy, v nichž by byly požadavky na překlad splněny, jednalo by se o určitou konverzi z

<sup>98</sup> Texts established by the Luxembourg conference on the Community patent 1985 – Agreement relating to Community Patents

<sup>99</sup> Agreement relating to Community patents z 15. prosince 1989, O.J. L 401 , 30.12.1989 s. 0001 - 0027

<sup>100</sup> COM (1997) 314 final, Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, 24.6.1997, s. 7.

<sup>101</sup> čl. 30 odst. 1, CPC 1989 O.J. L 401 , 30.12.1989 s. 1 – 27

patentu komunitárního na patent evropský.<sup>102</sup> Takový požadavek na překlady by vzhledem k počtu úředních jazyků členských států učinil komunitární patent velice nákladným a ten by tak mohl jen těžko obstát vedle evropského patentu.

Za další problém byla považována paralelní existence komunitárních, evropských a národních patentů, výše uvedená možnost konverze a dále téměř časově neomezené opce mezi komunitárním a evropským patentem<sup>103</sup>, jež by v podstatě umožňovaly vlastníkům patentů využívat strategicky různou formu patentů s cílem rozdělení trhu. Tím by byla do velké míry popřena základní funkce komunitárního patentu při dotváření společného trhu bez vnitřních hranic. Obdobně problematická by pak byla situace, pokud by úmluva vstoupila v platnost pouze pro některé z členských států. I zde by došlo k dělení společného trhu, i když nezávisle na vůli vlastníka patentu.

V neposlední řadě přispěl k neúspěchu CPC navržený systém řešení sporů z patentů, jehož složitá struktura odrážela neochotu členských států vzdát se vnitrostátní soudní příslušnosti v patentových sporech. Dle názorů vlastníků patentů a další zainteresované veřejnosti tento systém neposkytoval efektivní ochranu jejich práv, jevil se jako poměrně komplikovaný, časově a finančně náročný a neposkytoval dostatečnou právní jistotu.

Aby bylo možné blíže posoudit uvedená tvrzení, je třeba se blíže seznámit s podstatou navrhovaného systému patentového soudnictví v rámci Dohody z roku 1989.

Nový soudní systém měl především zajistit jednotné posuzování účinků komunitárních patentů a jejich platnosti v rámci řízení o porušení patentu. Struktura nového soudního systému měla být založena z části na specializovaných národních soudech, určených k tomuto účelu členskými státy a nazvaných „Soudy pro komunitární patenty“<sup>104</sup> a nově zřízeném Odvolacím soudu pro komunitární patent (nazývaným také „Společný odvolací soud“ nebo „COPAC“).<sup>105</sup> Formou řízení o předběžných otázkách by byl do systému zapojen též Evropský soudní dvůr.

Příslušnost jednotlivých soudů by byla dána následovně. Prvoinstanční Soudy pro komunitární patenty (na národní úrovni) měly mít výlučnou příslušnost ve věcech porušování patentů, včetně žalob na hrozící porušování a žalob na určení, že

---

<sup>102</sup> čl. 30 odst. 6, CPC 1989 *O.J. L 401*, 30.12.1989 s. 1 – 27

<sup>103</sup> čl. 81 odst. 1 a 5, CPC 1989 *O.J. L 401*, 30.12.1989 s. 1 – 27, – Možnost opce měla sice platit po přechodnou dobu, nicméně její zrušení podléhalo jednomyslnému rozhodnutí Rady.

<sup>104</sup> Čl. 1, Protokol o řešení sporů týkajících se porušování a platnosti komunitárních patentů 1989, *O.J., L 401*, 30.12.1989, s. 34–44.

<sup>105</sup> Čl. 2 Protokolu o řešení sporů 1989

k porušování nedochází, pokud tyto žaloby připouští vnitrostátní právo, a dále ve věcech protinávrhů na neplatnost<sup>106</sup>. Na rozdíl od úpravy v CPC 1975 by rozhodnutí Soudů pro komunitární patenty v první instanci ve věci protinávrhů na neplatnost (včetně omezení rozsahu patentu) měla účinek ve všech členských státech<sup>107</sup>, nedocházelo by tak k roztržštění účinků komunitárního patentu.

Ve druhé instanci byla příslušnost soudů „dělená“ mezi národní soudy (Soudy pro komunitární patenty) a Společný odvolací soud. Druhoinstanční národní soudy pro komunitární patenty by měly být věcně příslušné ve věcech odvolání v rámci řízení o porušení patentu ke všem otázkám s tímto řízením spojeným kromě otázek týkajících se platnosti a účinků komunitárních patentů (včetně účinků patentových přihlášek).<sup>108</sup> Tyto otázky by ve druhém stupni byl oprávněn posoudit výlučně COPAC, a to na základě postoupení druhoinstančními Soudy pro komunitární patenty. Soud COPAC by postupoval podle Dohody a EPC, nebyl by oprávněn posuzovat otázky národního práva.<sup>109</sup> Funkcí COPAC by tak v případě žalob na porušení patentu bylo zjišťovat výkladem patentových nároků rozsah ochrany dané patentem v souladu s čl. 69 EPC a zda napadený produkt nebo proces spadá do rozsahu tohoto patentu a zda se jedná o zakázané jednání.<sup>110</sup> V případě, že by byla žalobou napadena platnost patentu, byl by soud COPAC svým rozhodnutím patent potvrdit, zrušit, případně omezit jeho rozsah s účinkem ve všech členských státech.<sup>111</sup> Rozhodnutí COPAC by bylo konečné, bez možnosti opravného prostředku, a závazné pro další řízení ve věci. Bez tohoto rozhodnutí by Soudy pro komunitární patenty druhé instance nemohly vydat konečné rozhodnutí.<sup>112</sup>

Protokol umožňoval další přezkum rozhodnutí Soudů pro komunitární patenty v rámci třetí instance, pokud to umožňovalo vnitrostátní právo, příslušné by pak byly vnitrostátní soudy. Jednalo by se pouze o posouzení po stránce právní. Otázky ve výlučné příslušnosti COPAC by však takto nebylo možné přezkoumat.<sup>113</sup>

Vedle posuzování platnosti a účinků komunitárních patentů v rámci řízení o porušování před vnitrostátními Soudy pro komunitární patenty byla soudu COPAC dána příslušnost rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím divizí EPO (Revocation

<sup>106</sup> Čl. 15 Protokolu o řešení sporů 1989

<sup>107</sup> Čl. 20 Protokolu o řešení sporů 1989 ve spojení s čl. 33 CPC 1989.

<sup>108</sup> Čl. 22 Protokolu o řešení sporů 1989

<sup>109</sup> Čl. 22, 26 Protokolu o řešení sporů 1989, dále např. Čl. 56 CPC 1989

<sup>110</sup> Čl. 25-28 CPC 1989

<sup>111</sup> Čl. 25 ve spojení s čl. 19 a 20 Protokolu o řešení sporů 1989

<sup>112</sup> Čl. 22 - 27 Protokolu o řešení sporů 1989

<sup>113</sup> Čl. 29 Protokolu o řešení sporů 1989

Divisions a Patent Administration Division) ve věcech zrušení, omezení a správy komunitárních patentů.<sup>114</sup> COPAC by tak nahradil Odvolací senáty EPO. Tato pravomoc je důležitá z hlediska funkce COPAC jakožto sjednocovatele judikatury. Oproti první verzi CPC 1975 došlo k určitému zjednodušení, COPAC jednak nahradil Odvolací senáty EPO a také Evropský soudní dvůr jakožto třetí odvolací instanci.<sup>115</sup>

COPAC měl být dále příslušný k řízení o předběžných otázkách ohledně interpretace Dohody týkající se komunitárních patentů<sup>116</sup> (tj. včetně CPC 1989 a příslušných protokolů) a dále též ustanovení EPC, která jsou závazná pro každý evropský patent<sup>117</sup> a dále ohledně platnosti a interpretace prováděcích předpisů k této Dohodě, s výjimkou vnitrostátních předpisů.<sup>118</sup> Tím by měl být zajištěn jednotný výklad Dohody a daleko rychlejší postup v řízení v porovnání s textem CPC 1975, kdy byla tato příslušnost dána Evropskému soudnímu dvoru.<sup>119</sup> Nicméně systém zůstává nadále poměrně složitým, neboť Evropský soudní dvůr by měl být příslušný k řízení o předběžných otázkách ohledně interpretace části ustanovení CPC 1989 a Protokolu, které upravují příslušnost národních soudů ve věci žalob týkajících se komunitárních patentů.<sup>120</sup>

K zajištění jednotnosti komunitárního právního řádu dále Dohoda<sup>121</sup> stanovila povinnost COPAC obrátit se na ECJ s předběžnou otázkou, pokud by při výkladu nebo aplikaci ustanovení Dohody vyvstal možný konflikt se Smlouvou zakládající EHS. To se mělo týkat rozhodování COPAC ve věcech platnosti a účinků komunitárního patentu dle čl. 22 Protokolu a také interpretace ustanovení Dohody dle čl. 30 Protokolu. Dohoda také stanovila zvláštní postup<sup>122</sup> pro případ, že by se COPAC neřídil výše uvedenou povinností a jeho rozhodnutí by se zdálo být v rozporu se Smlouvou o EHS. Evropská Komise nebo kterýkoli z členských států by se pak mohly obrátit na ECJ s žádostí, aby tuto otázku posoudil. Rozhodnutí ECJ by nemělo na rozhodnutí COPAC žádný vliv, ale sloužilo by jako precedent pro další rozhodování v budoucnu.<sup>123</sup>

---

<sup>114</sup> Čl. 28 Protokolu o řešení sporů 1989

<sup>115</sup> Čl. 63 EPC 1975

<sup>116</sup> Čl. 5 Dohody týkající se komunitárních patentů 1989 (Agreement relating to Community patents) z 15. prosince 1989, O.J. L 401, 30.12.1989, s. 0001 – 0027.

<sup>117</sup> Čl. 2 odst. 3 CPC 1989

<sup>118</sup> Čl. 30 Protokolu o řešení sporů 1989

<sup>119</sup> Dle čl. 73 CPC 1975 měl tuto příslušnost ECJ

<sup>120</sup> Čl. 3 Dohody týkající se komunitárních patentů 1989

<sup>121</sup> Čl. 2 odst. 2 Dohody týkající se komunitárních patentů 1989

<sup>122</sup> Čl. 2 odst. 3 Dohody týkající se komunitárních patentů 1989

<sup>123</sup> Benyamini, „Patent Infringement in the European Community“, Max Planck Institute for Foreign and international Patent, Copyright and Competition Law, Mnichov, VCH, 1993, s. 24.

### *Shrnutí*

Z výše uvedeného je zřejmé, že soudní systém vytvořený na základě Dohody z roku 1989 je poměrně komplikovaným, stojícím jak na stávajících národních soudech, tak na nově vytvořeném odvolacím soudu se samostatnou právní subjektivitou<sup>124</sup> napojeným na ESD. Výhodou tohoto systému oproti úpravě v CPC 1975 je, že Soudy pro komunitární patenty na národní úrovni by měly mít v prvním stupni pravomoc rozhodovat v rámci řízení o porušování o protinávazích týkajících se platnosti či omezení rozsahu komunitárních patentů s účinkem pro všechny členské státy – nedocházelo by tak k tříštění účinků komunitárního patentu. Tato výhoda však nebyla pozitivně nahlížena všemi potenciálními uživateli systému, skutečnost, že by mohl být komunitární patent zrušen rozhodnutím jediného národního soudu, v nich vzbuzovala značné obavy.<sup>125</sup>

Jak vyplývá z výše uvedeného, měly by vnitrostátní Soudy pro komunitární patenty významné postavení při výkladu rozsahu patentů. Dle čl. 1 Protokolu měly členské státy najmenovat pokud možno co nejnížší počet vnitrostátních soudů. Cílem bylo zajistit co největší centralizaci a tím i specializaci, aby mohla být zajištěna vysoká odbornost při rozhodování. Nicméně dle přílohy k Protokolu bylo členskými státy najmenováno téměř 40 národních soudů jenom pro první stupeň (a to zde ještě nebyly uvedeny soudy Španělska a Portugalska). Při takovém množství soudů by bylo obtížné zajistit stejnou kvalitu rozhodování a stejnou praxi vzhledem k předpokládanému velikému rozdílu v nápadu případů u jednotlivých soudů, což by určitě nepřispívalo k právní jistotě. Stávající problém s „forum shopping“ mezi jednotlivými Komunitárními patentovými soudy by tak s velkou pravděpodobností přetrvával nadále.

Společný odvolací soud COPAC, který je novým prvkem, měl zaujímat v celém systému sjednocující roli. Soudy ve 2. instanci měly mít povinnost v zájmu jednotnosti rozhodování předložit případ v otázce platnosti a účinků patentu tomuto soudu. Zároveň měl COPAC působit jako odvolací instance namísto zrušovacích senátů EPO. Tím je zajištěna vazba mezi rozhodováním EPO a národními soudy. Konstrukce Společného odvolacího soudu s výlučnou pravomocí v této oblasti měla být zárukou pro jednotné rozhodování v porovnání s řešením navrhovaným v CPC 1975, nicméně systém

<sup>124</sup>

Čl. 3 Protokolu o řešení sporů 1989

<sup>125</sup>

COM (1997) 314 final, Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, 24.6.1997, s. 7.

postoupení otázek vnitrostátními soudy s sebou nese do určité míry riziko značného prodlužování řízení. Samostatnou otázkou zůstává praktická stránka fungování odvolacího soudu např., jak by se vypořádal s odvoláními proti rozhodnutím národních soudů vydanými na základě dokumentů a důkazních materiálů vycházejících z rozdílných procesních právních předpisů.<sup>126</sup>

Dalším problematickým bodem Dohody je příslušnost komunitárních patentových soudů na národní úrovni k řízení o protinávrzích na neplatnost. Zde se uplatní zvláštní pravidlo *lis pendens*, kdy soud, před kterým bylo zahájeno řízení o porušení patentu, bude nucen řízení zastavit, pokud před jiným komunitárním patentovým soudem již probíhá řízení ohledně platnosti předmětného patentu (protinávrh na neplatnost patentu).<sup>127</sup> Toto pravidlo by mohlo vést ke značným průtahům v řízení, neboť původní řízení by mohlo být protrahováno až do třetího stupně, pak by bylo obtížné domáhat se rychlé a účinné ochrany patentových práv před jejich porušováním.<sup>128</sup>

Jak bylo uvedeno výše, návrh na vytvoření komunitárního patentu a nového systému patentového soudnictví v rámci CPC 1975 ani po provedených změnách v rámci Dohody z roku 1989 nevstoupil v platnost, neboť nenaplňoval požadavky na efektivitu systému.

---

<sup>126</sup> R. Jacob, „Creating the Community Patent and Its Court“, v D. Vaver a L. Bentley (eds.), *Intellectual Property in the New Millenium, Essays in Honour of William R. Cornish*, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 85.

<sup>127</sup> Čl. 34 Protokolu o řešení sporů 1989

<sup>128</sup> COM (1997) 314 final, Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, 24.6.1997, s. 7,8.

### 3.2.5 Komunitární patentový soud (2003)

Na neúspěch projektu CPC reagovala Evropská Komise v roce 1996 ve svém sdělení „První akční plán pro inovace“<sup>129</sup>, v němž hledala další cesty ke zlepšení patentového systému v Evropě, zejména pokud jde o efektivní vymáhání patentových práv. Komise k návrhu CPC konstatovala, že tento systém již nadále neodpovídá změnám v evropské integraci (v roce 1995 proběhlo další rozšíření, které by vyžadovalo přizpůsobení Dohody) ani požadavkům uživatelů.<sup>130</sup> Vzhledem k tomu, že ECJ ve své judikatuře potvrdil,<sup>131</sup> že ES má pravomoc činit legislativní opatření v oblasti týkající se vytvoření komunitárních práv duševního vlastnictví (pokud je splněna podmínka nezbytnosti dosažení cílů stanovených Smlouvou, jimiž jsou v tomto případě volný pohyb zboží a nerušená hospodářská soutěž), zvažovala Komise o možnosti konverze úmluvy CPC jakožto mezinárodní dohody do formy komunitárního právního aktu. Pokud by byl komunitární patent zřízen na základě mezinárodní dohody mezi členskými státy, obávala se Komise, že by ES mělo malý vliv na jakoukoli změnu textu, ta by si vyžádala časově náročná jednání s následnou ratifikací.<sup>132</sup>

#### *Zelená kniha o komunitárním patentu*

V návaznosti na toto sdělení vydala Komise v roce 1997 Zelenou knihu o komunitárním patentu<sup>133</sup>, v níž se obrátila na zainteresované strany s dotazy, zda a v jaké podobě by byly ochotny nový systém komunitárního patentu využívat a do jaké míry je další činnost ES v této oblasti potřebná. Komise v rámci konzultace navrhla vytvořit komunitární patent namísto mezinárodní smlouvou formou nařízení jednomyslným rozhodnutím Rady na základě čl. 235 Smlouvy o EHS<sup>134</sup> obdobně, jako tomu bylo v případě ochranné známky Společenství.<sup>135</sup> Výhodou nařízení by bylo, že jako součást Acquis by nevyžadovalo v případě rozšíření ES žádné změny, zároveň by bylo možné přesně stanovit datum vstupu v účinnost, na rozdíl od mezinárodní

<sup>129</sup> COM (1996) 589 final, The First Action Plan for Innovation in Europe, 20.11.1996.

<sup>130</sup> COM (1996) 589 final, The First Action Plan for Innovation in Europe, 20.11.1996, s. 4,5.

<sup>131</sup> Např. Posudek ve věci 1/94, dohoda WTO [1994] ECR I-5267, bod 59.

<sup>132</sup> COM (1996) 589 final, The First Action Plan for Innovation in Europe, 20.11.1996, Příloha I s. 15, 16.

<sup>133</sup> COM (1997) 314 final, Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, 24.6.1997.

<sup>134</sup> Nyní čl. 352 TFEU

<sup>135</sup> Nařízení Rady č. 40/94 z 20.12.1993, o ochranné známce Společenství.

smlouvy.<sup>136</sup> Dále Komise navrhla možné varianty řešení problematické otázky překladů komunitárních patentů.

Pokud jde o soudní systém pro komunitární patenty, Komise navrhla dvě řešení. Ani jeden návrh nepočítal se zřízením společného odvolacího soudu.<sup>137</sup>

V prvním řešení Komise navrhla, aby žaloby na zrušení komunitárního patentu včetně protinávrhů na zrušení patentu byly ve výlučné příslušnosti nově zřízených zrušovacích divizí v rámci EPO, tak by bylo možné zrušit komunitární patent pouze centralizovaně. Národní soudy by měly příslušnost ve věci žalob na porušování patentu, žalob na určení, že patent není porušován, a žalob ohledně užití předmětu vynálezu v období před zveřejněním udělení patentu. Na rozdíl úpravy v Protokolu o řešení sporů k Dohodě o CPC 1989<sup>138</sup> by tak již národní soudy nemohly rozhodnout o zrušení patentu. V případě, že by v rámci řízení o porušení patentu byl podán protinávrh na jeho zrušení, byl by národní soud povinen přerušit řízení a vyčkat na rozhodnutí příslušné divize EPO ohledně platnosti tohoto patentu. Nicméně povinnost přerušit řízení by byla omezena pouze na případy, u nichž by národní soud shledal, že zde existují vážné důvody ohrožující platnost patentu, jinak by mohlo dojít k zneužívání těchto žalob a prodlužování řízení<sup>139</sup>. Proti rozhodnutím zrušovacích divizí EPO by bylo možné podat odvolání k Soudu první instance ES (dále též „CFI“), jež by měl pravomoc rozhodnutí zrušit či změnit. Komise již v rámci této varianty zvažovala zřízení samostatné komory při CFI se specializací na řízení o komunitárních patentech. O konečném odvolání proti rozhodnutí CFI by pak v otázkách právních rozhodoval Evropský soudní dvůr.<sup>140</sup> Zásadním předpokladem pro jednotnost rozhodování by bylo, že rozhodnutí ohledně platnosti, omezení nebo zrušení patentu by měla stejný účinek ve všech členských státech.<sup>141</sup>

Druhé řešení navržené Komisí v Zelené knize bylo založeno na systému CPC 1975. Národní soudy, které by vedly řízení o porušení komunitárního patentu, by byly

---

<sup>136</sup> COM (1997) 314 final, Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, 24.6.1997, s. 3, 4.

<sup>137</sup> Komise to odůvodnila tím, že Smlouva o založení ES neumožňuje vytvořit nový soud, neboť spory týkající se právních vztahů vycházející ze Smlouvy mohou být řešeny pouze ECJ nebo Soudem první instance.

COM (1997) 314 final, Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, 24.6.1997, s. 10, 12.

<sup>138</sup> Čl. 15 odst. 1 písm. d) Protokolu o řešení sporů 1989

<sup>139</sup> COM (1997) 314 final, Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, 24.6.1997, s. 10, 11.

<sup>140</sup> Čl. 168a odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství

<sup>141</sup> COM (1997) 314 final, Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, 24.6.1997, s. 10, 11.



příslušné rozhodovat i o protinávrzích na neplatnost, rozhodnutí ohledně neplatnosti nebo omezení účinků patentu by však mělo účinky omezené jen na území členského státu, ve kterém se daný soud nachází. Výjimka by byla možná v případě žalob na porušení podaných ve státě sídla nebo bydliště žalovaného, pokud by k údajnému porušení patentu došlo v jiném členském státě. Pak by takové rozhodnutí soudu o zrušení nebo omezení patentu mělo účinky též na území tohoto druhého členského státu.

142

Toto druhé řešení by jednoduše nevyžadovalo zavádění nových soudních struktur typu společný odvolací soud či přenášení pravomocí na EPO, případně integrace EPO do struktur ES) a zřizování soudní komory při CFI. Nedocházelo by také k bifurkaci (oddělení) řízení o porušování a neplatnosti patentu, a tím k prodlužování řízení. Komunitární patent by až na výjimky nemohl být národním soudem zrušen s účinkem ve všech členských státech, což by dávalo větší ochranu právům majitele patentu. Nicméně převažující omezené účinky rozhodnutí národních soudů jen na území jednoho nebo několika členských států by vedly k nechtěnému rozdrobení komunitárního patentu, čímž by se zcela vytratila jeho základní podstata jako jednotného patentu pro společný trh.

První řešení by pak, vzhledem k tomu, že by se o platnosti nebo zrušení komunitárního patentu rozhodovalo jednotně na komunitární úrovni,<sup>143</sup> zajišťovalo jednotné rozhodování a tím i větší právní jistotu. Nevýhodou by bylo oddělení řízení o porušení a neplatnosti patentu a z toho plynoucí prodloužení doby řízení.

Výsledky následné konzultace k Zelené knize v druhé polovině roku 1997 potvrdily, že dotčená veřejnost podporuje vytvoření komunitárního patentu, který by měl jednotné účinky v celém společenství. Podstatná je jednodušší administrace a snazší vymáhání práv z něj plynoucích. Zcela jednoznačně byla odmítnuta možnost zavést komunitární patent prostřednictvím mezinárodní smlouvy v podobě CPC, namítány byly zejména problémy s ratifikací a případným přístupem dalších států v případě rozšíření ES. Naproti tomu většina uživatelů systému podpořila variantu využití formy

<sup>142</sup>

COM (1997) 314 final, Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, 24.6.1997, s. 10, 11.

<sup>143</sup>

COM (1997) 314 final, Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, 24.6.1997, s. 10, 11.

nařízení s právním základem v čl. 235 Smlouvy o EHS (nyní čl. 352 SFEU), jehož výhodou by byl přímý účinek ve všech členských státech.<sup>144</sup>

S ohledem na tato vyjádření Komise ve svém sdělení z února roku 1999 „Podpora inovací prostřednictvím patentů“<sup>145</sup> oznámila, že hodlá co nejdříve v roce 1999 předložit návrh nařízení, kterým se zřizuje komunitární patent, a to na základě článku 235 Smlouvy o EHS (nyní čl. 352 SFEU). Základními atributy patentu měla být jednotnost, finanční dostupnost, právní jistota a jeho koexistence vedle stávajících patentových systémů (evropského a národních). Požadavek na jednotnost patentu zcela vyloučil variantu soudního systému, kdy by národní soudy mohly rozhodovat o neplatnosti či zrušení komunitárního patentu s účinkem jen v jednom či několika členských státech. Rozhodnutí, kterými by mohl být patent zrušen, by měla mít účinky na celém území ES. Nicméně dotčená veřejnost se zároveň vyjádřila negativně k tomu, aby kterýkoli národní soud mohl zrušit komunitární patent s účinky pro celé Společenství, což by představovalo značné riziko pro majitele patentů a bylo by zdrojem nedostatečné právní jistoty. Toto řešení již nabízela CPC a byla mimo jiné z tohoto důvodu také předmětem kritiky. Bylo proto navrhováno co nejvíce omezit počet národních soudů příslušných k řízení o komunitárních patentech. Nicméně upřednostňována byla varianta samostatného soudu první a druhé instance odlišného od národních soudů. Dotčená veřejnost se také postavila proti navrhovanému řešení Komise zapojit do soudního systému EPO. Zásada bifurkace byla pro průmysl nepřijatelná.<sup>146</sup>

#### *Návrh nařízení o komunitárním patentu*

Návrh nařízení o komunitárním patentu<sup>147</sup> Komise předložila v srpnu 2000 v návaznosti na březnový Lisabonský summit. Jako právní základ byl zvolen čl. 308 SES (ex čl. 235 EHS), obdobně jako u nařízení o ochranné známce společenství<sup>148</sup> a průmyslovém vzoru společenství<sup>149</sup>, jak již Komise avizovala v Zelené knize. Právní

<sup>144</sup> COM (1999) 42 final, Sdělení EK Promoting innovation through patents, The follow-up to the Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, 5.2:1999, s. 9.

<sup>145</sup> COM (1999) 42 final, Sdělení EK Promoting innovation through patents, The follow-up to the Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, 5.2:1999, s. 12.

<sup>146</sup> COM (1999) 42 final, Sdělení EK Promoting innovation through patents, The follow-up to the Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, 5.2:1999, s. 10,11.

<sup>147</sup> COM (2000) 412, Návrh nařízení Rady o komunitárním patentu.

<sup>148</sup> Nařízení Rady č. 40/90/EHS z 20. prosince 1993 o ochranné známce společenství, OJ L 11, 14 ledna 1994, s. 1.

<sup>149</sup> COM(1999) 310 final, Návrh nařízení Rady o průmyslovém vzoru Společenství z 21. června 1999.

forma nařízení byla zvolena s ohledem na jeho bezprostřední použitelnost, aby byla zajištěna jednotná povaha komunitárního patentu. Podstatou návrhu Komise bylo vytvořit podmínky pro propojení systému komunitárního, založeného na nařízení, a systému mezinárodního založeného na Evropské patentové úmluvě.<sup>150</sup>

V důvodové zprávě k nařízení pak Komise uvádí, že by tento nový systém komunitárního patentu vyžadoval přístup Společenství k EPC a dále přizpůsobení EPC, neboť udělování komunitárního patentu by dle návrhu nařízení bylo svěřeno Evropskému patentovému úřadu.<sup>151</sup> EPO by uděloval komunitární patent na základě evropské patentové přihlášky s vyznačením území celého Společenství, postupoval by při tom dle EPC. Teprve udělením by se z evropského patentu stal patent komunitární a až poté by se řídil ustanoveními předmětného nařízení. Nařízení by pak mělo odlišně od EPC obsahovat zvláštní pravidla zejména pro překlady a poplatky. Měly tak být redukovány náklady a administrativa na komunitární patent, aby mohl snáze obstát v konkurenci se stávajícím patentem evropským.<sup>152</sup>

Pokud jde o soudní systém, Komise se v důvodové zprávě k návrhu nařízení odvolává na zásadní požadavek dotčené veřejnosti, aby soudní systém pro komunitární patenty poskytoval maximum právní jistoty. Toho je dle Komise možné dosáhnout jedině zřízením centralizovaného komunitárního soudu. Navrhuje tak vytvořit centralizovaný Komunitární soud pro duševní vlastnictví, který by rozhodoval spory z patentů mezi soukromými osobami. Naproti tomu administrativněsprávní řízení ve věcech udělování komunitárních patentů a jejich případné zrušení či omezení na základě řízení o odporu by spadalo do pravomoci EPO.<sup>153</sup> Řízení před EPO by bylo shodné s řízením o evropském patentu, proti rozhodnutí EPO by tak již nebylo možné podat

<sup>150</sup> COM (2000) 412 final, Návrh nařízení Rady o komunitárním patentu z 1. srpna 2000, s. 6.

<sup>151</sup> Dle Komise by nebylo možné využít části IX EPC „Special Agreements“, která byla vytvořena pro adaptaci systému evropského patentu na jednotný komunitární patent dle CPC, neboť EPC umožňovala EPO udělovat patenty pouze pro státy, ne pro mezinárodní (supranacionální) organizace jako je ES, která nemohla být členem EPC. Změny v EPC by dle Komise byly nutné, aby byl zajištěn soulad EPC s komunitárním Acquis, a to i do budoucna v případě dalšího vývoje právní úpravy, dále aby byla zajištěna souladná aplikace EPC s Acquis a s tím související soudní kontrola ze strany ES (EPO by byl povinen respektovat judikaturu ESD). Přístupem ES k EPC by se EPC stala součástí komunitárního Acquis a ES by tak mělo zároveň dostatečnou kontrolu nad její aplikací. Vedle toho bylo také třeba technických úprav EPC, aby bylo prakticky možné komunitární patent udělovat. V neposlední řadě bylo pro Komisi důležité zajistit ES samostatné postavení v rámci EPC, nezávislé na členských státech, se zastoupením v orgánech EPO. Blíže k tomu viz 2001SEC(2001) 744, Kommission Start Working Paper: A Community Policy for the Realisation of the Community patent in the Context of the Revision of the EPC, ze 7. května 2001.

<sup>152</sup> COM (2000) 412 final, Návrh nařízení Rady o komunitárním patentu z 1. srpna 2000, s. 7.

<sup>153</sup> COM (2000) 412 final, Návrh nařízení Rady o komunitárním patentu z 1. srpna 2000, s. 13.

opravný prostředek před komunitární soud, ten by mohl posuzovat platnost komunitárního patentu, případně omezit jeho rozsah, jedine následně v rámci civilněprávního sporu.<sup>154</sup>

Komunitární soud pro duševní vlastnictví by byl dle důvodové zprávy k nařízení složen z komor rozhodujících v první a odvolací instanci. Byl by příslušný rozhodovat jak ve věcech porušování, tak o neplatnosti komunitárního patentu, řízení by nebyla oddělena. Rozhodnutí by měla účinky v celém Společenství. Soud by byl také příslušný k vydávání předběžných opatření a rozhodování o náhradě škody.

Komise se rozhodla pro variantu centralizovaného soudu, aby bylo zajištěno jednotné rozhodování a tím jednotná povaha komunitárního patentu na celém území ES. Specializovaný soud byl zvolen také proto, aby nebyl dále zatěžován Evropský soudní dvůr. Existovala obava, že by docházelo k neúměrnému prodlužování řízení, pokud by o odvoláních proti rozhodnutím národních soudů rozhodoval Soud první instance.<sup>155</sup> Komise se tak odklonila od svých původních úvah v Zelené knize.<sup>156</sup>

Pokud jde o právní základ pro zřízení nového Komunitárního soudu pro duševní vlastnictví, Komise počítala se změnou zakládací Smlouvy, kde by měl být vyjasněn též vztah k Evropskému soudnímu dvoru. Musel by být samozřejmě zachován jeho statut jakožto nejvyšší instance ohledně výkladu komunitárního práva. Komunitární soud pro duševní vlastnictví by musel respektovat judikaturu ESD. Jednací řád a statut Komunitárního soudu pro duševní vlastnictví pak Komise hodlala předložit v samostatném dokumentu.

*Smlouva z Nice - nový právní základ pro komunitární patentové soudnictví: čl. 225a a 229a*

Následně byly Smlouvou z Nice do Smlouvy o ES vloženy dva nové články umožňující zřízení komunitárního soudnictví pro patenty. Nový čl. 229a SES se měl stát právním základem pro přenesení pravomoci na Soudní dvůr rozhodovat ve sporech týkajících se aplikace sekundárních aktů ES, kterými se vytváří komunitární práva k průmyslovému vlastnictví.<sup>157</sup> K uplatnění tohoto ustanovení v praxi je třeba

<sup>154</sup> COM (2000) 412 final, Návrh nařízení Rady o komunitárním patentu z 1. srpna 2000, s. 15, 16.

<sup>155</sup> COM (2000) 412 final, Návrh nařízení Rady o komunitárním patentu z 1. srpna 2000, s. 14.

<sup>156</sup> COM (1997) 314 final, Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, 24.6.1997, s. 10, 11.

<sup>157</sup> Vzhledem k tomu, že čl. 229a SES hovoří o právech „průmyslového“ vlastnictví, původní návrh Komise zřít Komunitární soud „duševního“ vlastnictví nadále neobstál. Naproti tomu nový čl. 262

jednomyslného rozhodnutí Rady a navíc schválení jednotlivými členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy.<sup>158</sup> Druhou změnou byl nový čl. 225a SES, který umožnil vytvořit soudní komory,<sup>159</sup> příslušné rozhodovat v první instanci o některých kategoriích žalob ve zvláštních oblastech, s možností odvolání k Soudu první instance. Na základě toho článku tak mohl být zřízen Soud pro komunitární patenty, a to jednomyslným rozhodnutím Rady po konzultaci Evropského parlamentu.<sup>160</sup>

Nově vytvořené články Smlouvy však nebyly jediným možným způsobem, jak by mohl být vytvořen soud pro komunitární patenty. K Niceské smlouvě bylo připojeno vysvětlující prohlášení, které jednoznačně konstatovalo, že čl. 229a nevyklučuje, aby byla zvolena jiná soudní struktura (odlišná od Soudního dvora), která by měla pravomoc rozhodovat ve sporech týkajících se aplikace sekundárních aktů ES, kterými se vytváří komunitární práva k průmyslovému vlastnictví.<sup>161</sup>

Nicméně Rada na jednání dne 31. května 2001 přijala společný přístup,<sup>162</sup> v němž se ČS se dohodly, že by měl být soudní systém pro komunitární patenty zřízen na základě čl. 225a a 229a SES. Byly stanoveny požadavky, které musí splňovat nově vytvořená soudní komora první instance, a to zejména zajistit jednotnou aplikaci komunitárního práva, nákladovou efektivitu, blízkost uživatelům, užívání místních jazyků, využití stávající infrastruktury a expertizy. O odvoláních proti rozhodnutím nově zřízené soudní komory by pak rozhodoval Soud první instance.

Na společný přístup Rady navázala Komise v srpnu 2002 předložením pracovního dokumentu s návrhy na podobu soudního systému pro komunitární patenty<sup>163</sup>, jež měly být dále diskutovány na Radě s cílem dosáhnout politické dohody na hlavních rysech tohoto systému.<sup>164</sup>

---

TFEU, který nahradil čl. 229a SES, již hovoří o právech „duševního vlastnictví“. Nicméně s ohledem na to, že se tato práce věnuje patentovému soudnictví, není tato změna podstatná.

<sup>158</sup> Čl. 262 SFEU požaduje nadále jednomyslnost a schválení členskými státy.

<sup>159</sup> Nově čl. 257 SFEU, který nahradil čl. 225a, hovoří přesněji o možnosti zřídit specializované soudy připojené k Tribunálu.

<sup>160</sup> Čl. 257 SFEU již nepožaduje jednomyslnost, ale řádný legislativní postup, což usnadňuje přijetí nového soudu, na druhou stranu je do rozhodování plně zapojen Evropský parlament. Stanovena je právní forma, a to nařízení.

<sup>161</sup> Prohlášení č. 17 k Smlouvě z Nice.

<sup>162</sup> Dokument Rady ST/9418/01, 2351. jednání Rady (Internal Market, Consumer Affairs, Tourism), Brusel 30. – 31. května 2001, bod 10 a Příloha I, s. 16.

<sup>163</sup> Pracovní dokument Komise o plánovaném soudnictví pro komunitární patenty, COM(2002) 480 final z 30. srpna 2002.

<sup>164</sup> V tomto dokumentu již Komise nehovoří o soudnictví pro duševní vlastnictví jako v návrhu nařízení o komunitárním patentu, ale již jen o soudnictví pro komunitární patenty, reflektuje tak výsledky předchozích jednání členských států v Radě.

V pracovním dokumentu Komise potvrzuje svůj původní záměr vytvořit centralizovaný komunitární patentový soud,<sup>165</sup> který by byl zřízen na základě rozhodnutí Rady dle čl. 225a SES jako panel připojený k Soudu první instance. CFI by pak rozhodoval o odvoláních proti rozhodnutí patentového soudu. Změnou Statutu Soudního dvora by byl pro tyto účely vytvořen zvláštní senát při CFI. Proti rozhodnutím CFI by již nebylo možné další odvolání k ESD s výjimkou možného přezkumu na návrh prvního generálního advokáta v případě, že by existovalo vážné nebezpečí narušení jednoty nebo konsistence práva ES v souladu s čl. 62 Statutu ESD.

Dále pak mělo být na základě čl. 229a přijato rozhodnutí, kterým by byla na Soudní dvůr ES přenesena pravomoc rozhodovat v patentových sporech mezi soukromými osobami.<sup>166</sup> Soud pro komunitární patenty by rozhodoval jak ve věcech porušování, tak ohledně platnosti komunitárního patentu, řízení by nebyla oddělena.

Aby se mohli soudci v rámci řízení snadno a rychle orientovat ve složitých technických otázkách, navrhla Komise, aby vedle klasických soudců s právním vzděláním byli na soudě též soudci s technickým vzděláním z oblastí chemie, fyziky a mechaniky. V běžných případech by pak soudci zasedali ve tříčlenných senátech, přičemž jeden z nich by vždy byl „technický soudce“ s patřičným zaměřením dle daného případu.<sup>167</sup>

Komise se také musela vypořádat s požadavkem na proximitu soudu, zamýšlený soud měl být alespoň zpočátku zcela centralizovaný, aby byla zajištěna jednotnost rozhodování. Teprve přibude-li komunitárních patentů a sporů z nich, uvažovala o zřízení regionálních komor v členských státech.

Následná jednání členských států o pracovních návrzích Komise na podobu komunitárního patentového soudnictví vyústila v přijetí dalšího společného politického přístupu Radou pro Konkurenceschopnost 3. března 2003.<sup>168</sup> Tou dobou již vstoupila v platnost Niceská smlouva.<sup>169</sup> Členské státy se v souladu s návrhy Komise dohodly, že soudnictví nad komunitárními patenty by měl vykonávat v prvním stupni Soud pro komunitární patent, který by byl zřízen na základě čl. 225a jako soudní panel připojený

---

<sup>165</sup> Právním základem by byly čl. 229a a 225a, jak požadovala Rada ve společném přístupu z května 2001.

<sup>166</sup> Pracovní dokument Komise o plánovaném soudnictví pro komunitární patenty, COM(2002) 480 final z 30. srpna 2002, s.2.

<sup>167</sup> Pracovní dokument Komise o plánovaném soudnictví pro komunitární patenty, COM(2002) 480 final z 30. srpna 2002, s. 3.

<sup>168</sup> Dokument Rady ST/07159/03, Jednání Rady pro konkurenceschopnost 3. března 2003, Komunitární patent – Společný politický přístup, 7. března 2003.

<sup>169</sup> 1. února 2003.

k CFI se sídlem v Lucemburku. Ve druhém stupni by byl příslušný CFI. Soud pro komunitární patent by mohl vést jednání také v jednotlivých členských státech. Společný přístup oproti návrhu komise tak již neuvažoval o pozdější možnosti zřízení stálých regionálních komor soudu v členských státech. Proximita soudu by byla zajištěna pouze prostřednictvím jednání vedených ad hoc v některém z členských států, pokud by to vyžadoval konkrétní případ. Soud pro patenty by tak byl plně centralizovaný. Jednání by vedli soudci s právnickým vzděláním, ne techničtí soudci, jak navrhovala Komise. Při posuzování technické stránky věci by soudcům v průběhu řízení asistoval technický expert. Rada se vyjádřila také k problematice otázky jazyků řízení. Řízení by mělo být vedeno v úředním jazyce členského státu, v němž je žalovaný usazen (případně v úředním jazyce dle výběru žalovaného, má-li členský stát více úředních jazyků). Na žádost stran řízení a se souhlasem Soudu by mohl být jazykem řízení zvolen kterýkoli z úředních jazyků EU.<sup>170</sup>

Dle dohodnutého politického přístupu měl být Soud pro Komunitární patenty ustaven nejpozději v roce 2010. Do té doby měly přechodně vykonávat jeho funkce národní soudy. Jednotlivé členské státy by po tuto přechodnou dobu najmenovaly omezený počet národních soudů.<sup>171</sup>

Vedle soudnictví byla Radou předně řešena také problematika otázky překladů patentů. Nově se členské státy dohodly na tom, že po udělení patentu bude majitel patentu povinen přeložit patentové nároky do všech úředních jazyků Společenství, pokud se některý z členských států takového překladu nevzdá.<sup>172</sup> Ve svém výsledku šlo o značně neefektivní řešení.

### *Návrhy rozhodnutí na zřízení Soudu pro komunitární patent 2003*

Evropská komise i přes neuspokojivě řešené otázky jazykových překladů komunitárních patentů předložila dva návrhy rozhodnutí na zřízení Soudu pro komunitární patent v souladu se společným přístupem členských států v Radě.<sup>173</sup> Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Soud pro komunitární patent a který se týká

---

<sup>170</sup> Dokument Rady ST/07159/03, Jednání Rady pro konkurenceschopnost 3. března 2003, Komunitární patent – Společný politický přístup, 7. března 2003, s. 2, 3.

<sup>171</sup> Dokument Rady ST/07159/03, Jednání Rady pro konkurenceschopnost 3. března 2003, Komunitární patent – Společný politický přístup, 7. března 2003, s. 3.

<sup>172</sup> Dokument Rady ST/07159/03, Jednání Rady pro konkurenceschopnost 3. března 2003, Komunitární patent – Společný politický přístup, 7. března 2003, s. 4.

<sup>173</sup> Dle těchto návrhů Komise měl být zřízen Soud pro komunitární patent na základě čl. 225a SES, jako soudní komora připojená k Soudu první instance. Viz čl. 220 odst. 2 SES a COM (2003) 828, návrh rozhodnutí Rady, Kapitola I, čl. 1.

opravných prostředků u Soudu prvního stupně<sup>174</sup> a návrh rozhodnutí Rady, kterým se ve sporech týkajících se komunitárních patentů svěřuje příslušnost Soudnímu dvoru.<sup>175</sup>

Soudu pro komunitární patent měl být příslušný v prvním stupni ve sporech týkajících se porušení a platnosti komunitárních patentů a dodatkových ochranných osvědčení, užívání vynálezu po zveřejnění přihlášky komunitárního patentu, práv vyplývajících z předchozího užívání předmětného vynálezu, dále by rozhodoval o vydání předběžných opatření a opatření na zajištění důkazů a také ohledně náhrady škody a penále v případě neplnění rozhodnutí nebo opatření soudu. V ostatních případech, jako jsou například spory týkající se vlastnictví komunitárního patentu, by byly věcně příslušné národní soudy.

Oproti předchozímu pracovnímu návrhu Komise měl být Soud pro komunitární patenty plně centralizovaný se sídlem v Lucemburku, aniž by bylo možné dále zřizovat jakékoli stálé regionální komory.<sup>176</sup> Komise při tom vycházela z politického přístupu Rady z března 2003. Soud však mohl vést jednání ad hoc v jiném členském státě.<sup>177</sup>

Podle návrhu by se soud skládal ze sedmi soudců jmenovaných na období šesti let. Soudci by byli vybíráni z kandidátů navržených členskými státy a jmenováni Radou po konzultaci s poradním výborem (výbor složený z uznávaných odborníků v oblasti práva mezi jinými též bývalých členů ECJ). Kritériem pro jmenování byla úroveň znalostí a zkušeností kandidáta v oblasti patentového práva.<sup>178</sup>

Soud by měl zasedat ve dvou senátech složených ze tří soudců. V určitých případech by mohl zasedat v rozšířeném složení (pokud by se jednalo o právních otázkách zásadního významu, nebo pokud by jednotlivé senáty měly na věc jiný právní názor), anebo jako samosoudce (např. vydávání prozatímních opatření nebo rozhodování v jednoduchých případech).<sup>179</sup> V souladu s politickým přístupem Rady z roku 2003 již Komise nenavrhovala, na rozdíl od svého pracovního návrhu z roku

---

<sup>174</sup> COM(2003) 828 final, z 23.12.2003.

<sup>175</sup> COM(2003) 827 final, z 23.12.2003. Vzhledem k tomu, že Soud pro komunitární patent byl koncipován jako součást Soudního dvora, musela mu být dalším rozhodnutím svěřena kompetence v těchto sporech, a to na základě čl. 229a SES.

<sup>176</sup> Com (2003) 828, s. 11.

<sup>177</sup> Com (2003) 828, Návrh rozhodnutí Rady, Kapitola I, čl. 4, Příloha II k Protokolu o statutu Soudního dvora čl. 24.

<sup>178</sup> Com (2003) 828, Návrh rozhodnutí Rady, Kapitola I, čl. 4, Příloha II k Protokolu o statutu Soudního dvora čl. 2, 3.

<sup>179</sup> Com (2003) 828, Návrh rozhodnutí Rady, Kapitola I, čl. 4, Příloha II k Protokolu o statutu Soudního dvora čl. 8.



2002,<sup>180</sup> aby byli členy senátu také soudci s technickou odborností. Soudcům by však v průběhu řízení asistoval technický expert jakožto pomocný zpravodaj (v prvním stupni sedm zpravodajů a při CFI tři). Jednalo by se o znalce s vysokou odborností v oblasti techniky, kteří by byli jmenováni na 6 let. Účastníci by se celého řízení i usnášení soudců, neměli by však právo hlasovat.<sup>181</sup> Úkolem technických expertů by bylo pomoci soudcům, aby se mohli co nejrychleji a nejpresněji orientovat v technických aspektech případu, které jsou relevantní pro efektivní projednání věci.

Strany by musely být v řízení zastoupeny právním zástupcem (advokátem) oprávněným k zastupování před soudem v členském státě v souladu s čl. 19 Statutu soudního dvora. Právnímu zástupci by mohl v rámci řízení asistovat Evropský patentový zástupce zapsaný na seznamu úřadu EPO.<sup>182</sup>

Zvláštní úprava se týkala jazyka řízení. Dle základního pravidla měl být jazykem řízení úřední jazyk členského státu, v němž měl žalovaný své sídlo. Toto pravidlo mělo zajistit právo na obhajobu žalovaného v jazyce, kterému rozumí. Neměl-li žalovaný sídlo v členském státě, měl být jazykem řízení jazyk, v němž byl patent udělen. Jazyk řízení mohl být také změněn na žádost obou stran řízení a se souhlasem soudu na kterýkoli z úředních jazyků ES. Jednotlivé strany řízení, svědci či znalci pak mohli být slyšeni i v jiném jazyce než jazyce řízení, pokud byl zajištěn překlad do jazyka řízení. Soud by také mohl povolit předložení dokumentů v jiném jazyce než je jazyk řízení.<sup>183</sup> Ve druhém stupni by pak byl jazykem řízení stejný jazyk, v němž probíhalo řízení v prvním stupni.

Pokud jde o druhou instanci, rozhodoval by o opravných prostředcích proti rozhodnutí Soudu pro komunitární patent Soud prvního stupně v souladu s čl. 225 odst. 2 SES.<sup>184</sup> Pro tento účel by byl v rámci CFI vytvořen zvláštní senát o třech soudcích, kteří by měli mít hluboké znalosti a zkušenosti z oblasti patentového práva (celkový počet soudců CFI by se o tyto soudce navýšil z původních 15 na 18).<sup>185</sup> Tím by byla

---

<sup>180</sup> Pracovní dokument Komise o plánovaném soudnictví pro komunitární patenty, COM(2002) 480 final z 30. srpna 2002, s.3.

<sup>181</sup> Com (2003) 828, Návrh rozhodnutí Rady, Kapitola I, čl. 4, Příloha II k Protokolu o statutu Soudního dvora čl. 7.

<sup>182</sup> Com (2003) 828, Návrh rozhodnutí Rady, Kapitola I, čl. 4, Příloha II k Protokolu o statutu Soudního dvora čl. 11.

<sup>183</sup> Com (2003) 828, Návrh rozhodnutí Rady, Kapitola I, čl. 4, Příloha II k Protokolu o statutu Soudního dvora čl. 25.

<sup>184</sup> Com (2003) 828, Návrh rozhodnutí Rady, Kapitola I, čl. 4, Příloha II k Protokolu o statutu Soudního dvora čl. 26 odst. 1.

<sup>185</sup> Com (2003) 828, Návrh rozhodnutí Rady, Kapitola II, čl. 6, změna Protokolu o statutu Soudního dvora, čl. 61a.

zajištěna dostatečná centralizace a specializace v oblasti patentových sporů. Zvláštní senát by byl oprávněn posuzovat jak otázky právní (nedostatek kompetence, porušení procesních pravidel, kterým by byly negativně dotčeny zájmy odvolatele nebo porušení komunitárního práva) tak otázky skutkové (přehodnocení skutečností a důkazů předložených soudu v první instanci, při vynaložení náležité péče by mohly být předloženy též nové skutečnosti nebo důkazy). CFI by byl oprávněn v případě, že by bylo odvolání opodstatněné, rozhodnutí Komunitárního patentového soudu zrušit a rozhodnout sám ve věci, ve výjimečných případech by mohl věc vrátit tomuto soudu k novému rozhodnutí. Soud pro komunitární patenty by byl rozhodnutím CFI vázán.<sup>186</sup> Vzhledem k tomu, že CFI může sám posuzovat i otázky skutkové a případně doplnit důkazy, mohl by také sám ve věci rozhodnout. Vrácením věci zpět do první instance by bylo řízení zbytečně prodlužováno. Nové rozhodování v první instanci by bylo opodstatněné jen v případech, pokud by soud vůbec nerozhodl o meritu věci – např. by věc odmítl s tím, že není kompetentní nebo pokud by např. došlo k zásadnímu procesnímu pochybení, které by mohlo ohrozit základní práva stran řízení.<sup>187</sup>

Rozhodnutí odvolacího senátu při CFI by bylo ve výjimečných případech přezkoumatelné Evropským soudním dvorem v souladu s čl. 225 odst. 2, alinea 2 a Statutem soudního dvora<sup>188</sup>, pokud by existovala obava vážného ohrožení jednoty nebo souladu práva Společenství, a to pouze na návrh prvního generálního advokáta.

Dle návrhu Komise a v souladu se společným politickým přístupem Rady z března 2003 měl Soud pro komunitární patenty začít fungovat nejpozději v roce 2010, do té doby měly rozhodovat národní soudy v jednotlivých členských státech k tomu zvláště určené. Přesnou dobu zřízení soudu nebylo možno určit, neboť vstup v účinnost rozhodnutí o zřízení soudu závisel na přijetí rozhodnutí o přenosu pravomocí na Soudní dvůr dle čl. 229a, jež by vyžadovalo přijetí všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy (ratifikaci). Nicméně ani návrh nařízení o komunitárním patentu ani návrhy rozhodnutí na zřízení Soudu pro komunitární patenty nebyly nakonec přijaty. Komunitární patentový soud byl spjat s existencí komunitárního patentu. K vytvoření komunitárního patentu na základě navrhovaného nařízení Komise nakonec nedošlo, a to zejména z důvodu neefektivního režimu jazykových překladů těchto patentů. Přestože

---

<sup>186</sup> Com (2003) 828, Návrh rozhodnutí Rady, Kapitola I, čl. 4, Příloha II k Protokolu o statutu Soudního dvora čl. 27, 28.

<sup>187</sup> Com (2003) 828, Návrh rozhodnutí Rady, s. 32.

<sup>188</sup> Čl. 62 Protokolu o statutu Soudního dvora.

bylo dosaženo v rámci společného politického přístupu z roku 2003 určitého kompromisu, nebyla otázka překladů uděleného patentu vyřešena uspokojivě. Rada si vytkla za cíl vytvořit dostupný a nákladově efektivní komunitární patent,<sup>189</sup> avšak dosažená dohoda toto kritérium vůbec nesplňovala. Požadavek na překlady patentových nároků do všech úředních jazyků Společenství by komunitární patent velmi prodražilo, a to také s ohledem na další rozšíření, kdy by počet úředních jazyků značně narostl (na 21 jazyků v roce 2004). Navíc by takové překlady stěžily splňovaly požadavek na právní jistotu, pokud by všechny jazykové verze byly autentické, neboť by nebylo vždy možné zajistit, aby se jednotlivé překlady od sebe nelišily. Samotný návrh komunitárního patentového soudu pak byl kritizován jednak z důvodu, že nezajišťoval jednotné soudnictví též pro evropské patenty (alespoň pro ty s účinky na území členských států EU) a jednak z důvodu přílišné centralizace a tím špatné dostupnosti zejména pro malé a střední podniky. Návrhy byly staženy Komisí v roce 2012<sup>190</sup>.

---

<sup>189</sup> Dokument Rady ST/07159/03, Jednání Rady pro konkurenceschopnost 3. března 2003, Komunitární patent – Společný politický přístup, 7. března 2003, s. 3.

<sup>190</sup> Stažení bezpředmětných návrhů komise, z 2. června 2012, [2012] O.J. C 156/10.

### 3.2.6 Dohoda o řešení sporů z evropských patentů (EPLA 2005)

Nemožnost členských států ES dosáhnout dohody nad komunitárním patentovým systémem v rámci dohody CPC, zejména pokud jde o požadavky na překlady patentů, ale také ohledně podoby patentového soudnictví, způsobila, že se diskuse na téma patentového soudnictví přesunula též na půdu EPO.<sup>191</sup>

Mezivládní konference smluvních států EPC, jež se konala v červnu 1999 v Paříži, pod záštitou Francouzské vlády, pověřila pracovní skupinu pro soudní spory ke zpracování návrhu protokolu k EPC, kterým by byl vytvořen jednotný patentový soudní systém pro řešení sporů z evropských patentů se společným odvolacím soudem a jednotnými procesními pravidly<sup>192</sup>. Pracovní skupině společně předsedaly Německo, Lucembursko a Švýcarsko.<sup>193</sup> Návrhy<sup>194</sup> zpracované pracovní skupinou na základě mandátu byly dále projednány na druhé mezivládní konferenci v Londýně v roce 2000, přičemž byla pracovní skupina vyzvána k finalizaci návrhu jednotného patentového soudního systému. Poslední práce skupina dokončila v listopadu 2003 s tím, že návrhy byly připraveny k předložení na diplomatickou konferenci. Jednalo se o dva návrhy: návrh Dohody o řešení sporů z evropských patentů (dále také jen „EPLA“<sup>195</sup>) a návrh Statutu soudu pro evropské patenty. Nicméně k předložení návrhů na mezivládní konferenci nedošlo a pracovní skupina zastavila práce,<sup>196</sup> neboť zde byly obavy z kolize navrhovaného patentového soudnictví s návrhy připravovanými Evropskou komisí na vytvoření komunitárního patentu a Soudu pro komunitární patenty.<sup>197</sup> Další pokračování v projednávání návrhu EPLA bylo neustále odkládáno, neboť nebylo jasné, jaká bude podoba komunitárního systému, vzhledem k tomu, že Rada EU nebyla schopna rozhodnout o osudu komunitárního patentu. Poslední úprava návrhu dohody EPLA

<sup>191</sup> R. HACON AND J. PAGENBERG, *Concise European Patent Law*, 2<sup>nd</sup> ed., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2008, s. 2.

<sup>192</sup> Intergovernmental conference of the member states of the EPO on the reform of the patent system in Europe, Paris, 24 and 25 June 1999, [1999] OJ EPO 548.

J. Straus, „Patent Litigation in Europe – A Glimmer or Hope? Present Status and Future Perspectives“, (2000) 2 *Washington University Journal of Law and Policy*, s.424.

<sup>193</sup> M. Kúdeřková, „Evropské patentové soudnictví“, *Průmyslové vlastnictví*, 5-6/2004, s. 99.

<sup>194</sup> Structure paper přijatý pracovní skupinou v na jednání 14. – 16.června 2000, [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Juristische\\_Infos/e/eplp\\_e.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/eplp_e.pdf).

<sup>195</sup> European patent litigation agreement

<sup>196</sup> Deklarace Pracovní skupiny z 3. prosince 2003, WPL/6/03 Rev. 2, [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Juristische\\_Infos/e/j1000301e.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/j1000301e.pdf)

<sup>197</sup> Návrh rozhodnutí Rady na zřízení Soudu pro komunitární patenty, COM(2003) 828 final, z 23.12.2003.

proběhla v roce 2005, kdy byl návrh uveden do souladu s nově přijatou směrnicí ES 2004/48 o vymáhání práv z duševního vlastnictví.<sup>198</sup>

Následující charakteristika systému EPLA vychází z poslední verze návrhu dohody z roku 2005. Dle ustanovení preambule si Dohoda EPLA<sup>199</sup> kladla za cíl „podpořit jednotnou aplikaci a interpretaci evropského patentového práva, zlepšit vymáhání práv z evropských patentů a zvýšit právní jistotu vytvořením Evropského patentového soudnictví, jež bude řešit spory týkající se porušování a platnosti evropských patentů ve smluvních státech“. Dohoda tak měla mít širší dopad než komunitární systém, neboť by byla otevřena k přistoupení všem členským státům EPO. Na druhou stranu se mělo jednat jen o „fakultativní“ dohodu, k níž by smluvní státy mohly, ale nemusely přistoupit.

Dohoda měla být uzavřena na základě čl. 149a EPC, jež byl mimo jiné též pro tento účel vložen do EPC při její revizi v roce 2000.<sup>200</sup> Soudní systém vytvořený na základě zvláštní dohody by byl nezávislou mezinárodní organizací s právní subjektivitou, finanční a správní autonomií. Toto postavení by mělo zajistit i potřebnou soudní nezávislost Evropského patentového soudu.<sup>201</sup>

#### *Struktura organizace Evropského patentového soudnictví*

Nově vzniklá organizace Evropského patentového soudnictví „European patent judiciary“ by disponovala Evropským patentovým soudem a Správním výborem jakožto politickým orgánem tvořeným zástupci členských států. Správní výbor by vykonával dohled nad soudem, měl by pravomoc měnit Statut soudu, a to na základě jednomyslného rozhodnutí všech členů, dále by měl mimo jiné pravomoc přijímat a měnit procesní pravidla, služební a finanční řád, jmenovat a odvolávat soudce v souladu se statutem Soudu a zřizovat regionální komory soudu.<sup>202</sup> Evropský patentový soud by jednak rozhodoval spory ohledně platnosti a porušování evropských patentů a vedle toho by také sloužil jako tzv. Fakultativní správní rada.<sup>203</sup> Úkolem Fakultativní správní

<sup>198</sup>

Informace z internetových stránek Swiss Federal Institute of Intellectual Property.

<sup>199</sup> <https://www.ige.ch/en/legal-info/organizations/epo/litigation.html>, z 3. ledna 2013.

Draft Agreement on the Establishment of a European Patent Litigation System (EPLA), 14. prosince 2005.

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F4CF2F6008160AB4C125723D004B0707/\\$File/latest\\_draft\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F4CF2F6008160AB4C125723D004B0707/$File/latest_draft_en.pdf), ze 7. dubna 2010.

<sup>200</sup>

EPC Revision Act of 29 November 2000.

<sup>201</sup>

Čl. 3 odst. 1, čl. 5 a 6 návrhu EPLA

<sup>202</sup>

Čl. 3 odst. 2 a čl. 13 a násl. návrhu EPLA

<sup>203</sup>

Facultative Administrative Council, čl. 83a až 83f návrhu EPLA.

rad by bylo podávat nezávazná stanoviska ve věci výkladu EPC, dohody EPLA a harmonizovaných národních předpisů na žádost národních soudů v rámci řízení o neplatnosti nebo porušení patentu probíhajícími před těmito soudy. Pokud by se členské státy EPO rozhodly pro přístup k dohodě, měly by možnost volby, zda zcela přenesou svou pravomoc na řešení soudních sporů z patentů na nový Evropský patentový soud, nebo zda budou vázáni pouze ustanoveními o Fakultativní správní radě a jejich soudy tak budou moci využít možnosti získat nezávazné stanovisko.<sup>204</sup>

#### *Příslušnost soudu*

Evropský patentový soud by byl výlučně příslušný v řízení o žalobách na neplatnost nebo porušení evropského patentu, ve věci předběžných a prozatímních opatření (přitom by měl pravomoc požadovat záruky, ukládat pokuty a sankce) a ve věci náhrady škody. Jiné spory ve věci evropských patentů by mohly být soudu předloženy, pokud by se tak strany řízení dohodly.<sup>205</sup> Národní soudy států plně se účastnících dohody by byly nadále příslušné v řízení o neplatnosti a porušování národních patentů a ve věci ukládání předběžných a ochranných opatření dle národního práva i ve vztahu k evropským patentům. O takovém opatření by pak měly povinnost uvědomit Evropský patentový soud, pokud by ve stanovené lhůtě nezahájily řízení o porušování patentů před tímto soudem, pozbylo by předběžné opatření účinky.

#### *Struktura soudu*

Evropský patentový soud by byl tvořen Soudem první instance a Odvolacím soudem.<sup>206</sup> První instance by byla decentralizovaná<sup>207</sup>, složená z centrální komory, jež by měla sídlo v sídle organizace Evropského patentového soudnictví (pravděpodobně stejné sídlo jako EPO) a regionálních komor, jež by byly umístěny ve smluvních státech, které by požádaly o jejich přidělení.<sup>208</sup> O zřízení regionálních komor by rozhodoval Správní výbor<sup>209</sup>, a to na žádost členského státu nebo skupiny členských

---

<sup>204</sup> Čl. 83d návrhu EPLA

<sup>205</sup> Čl. 41 návrhu EPLA.

<sup>206</sup> Čl. 3 odst. 2 písm. a

<sup>207</sup> Původně byl zamýšlen jednotný soud s centralizovanou první instancí, nicméně tato varianta neměla, stejně jako Komunitární patentový soud, podporu mezi zúčastněnými stranami ani členskými státy. K tomu viz. J. Pagenberg, „Towards a Uniform Court System and Patent Litigation in Europe“, (2007) *CASRIP Symposium Publication Series* 7, s. 69, 70.

<sup>208</sup> Čl. 10

<sup>209</sup> Čl. 10 odst. 2 návrhu EPLA

států.<sup>210</sup> Další regionální komoru pro stejný stát nebo skupinu států by bylo možné zřídit, pouze pokud by byl počet případů připadajících na tuto komoru vyšší než sto za rok. Tato podmínka by se zkoumala za předchozí tři roky. Takto by bylo možné zřídit nejvýše tři regionální komory v jednom členském státě.<sup>211</sup> Regionální komoru by bylo možné zrušit pouze jednomyslným rozhodnutím Správního výboru.<sup>212</sup>

Ve druhém stupni by o odvoláních proti rozhodnutí soudu první instance rozhodoval odvolací soud. Odvolací soud by byl centralizovaný. Vytvoření regionálních komor by nebylo efektivní, a to zejména s ohledem na množství případů, neboť před odvolacím soudem by se měl projednávat pouze omezený počet. Navíc decentralizace by mohla ohrozit samotný cíl Evropského patentového soudu, a to zajištění jednotného rozhodování soudu. Odvolací soud by zároveň plnil funkci Fakultativní poradní rady. Ta by jako zvláštní poradní orgán byla složena ze soudců Odvolacího soudu a jejím úkolem by bylo, jak již bylo uvedeno výše, vydávat na žádost národních soudů nezávazná stanoviska ohledně výkladu EPC, této dohody a harmonizovaných národních předpisů.<sup>213</sup> Cílem vydávaných stanovisek měla být postupná harmonizace evropského patentového práva i v těch státech, které nepřistoupí k části dohody týkající se soudu EPLA, nicméně je otázkou, do jaké míry by tato funkce byla využívána národními soudy, zejména pokud jsou taková stanoviska nezávazná. Také lze vznést pochybnost, jak dalece budou vnitrostátní soudy ochotné předkládat otázky mezinárodnímu orgánu ohledně interpretace vnitrostátního práva, i když harmonizovaného. Obdobnou funkci jakou by měla mít Fakultativní rada, zastává v současnosti v oblasti technických otázek ve vztahu k vnitrostátním soudům též EPO<sup>214</sup>, nicméně nezdá se být dle dostupných informací využívána.<sup>215</sup>

### *Organizace soudu*

Soudy první instance a odvolací soud by byly spravovány vlastním předsedou a prezidiem,<sup>216</sup> ti by byli voleni soudci a měli by na starosti organizačně správní otázky

---

<sup>210</sup> Čl. 19 návrhu Statutu Evropského patentového soudu z 16. února 2004. Zdroj: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/885CCB85F5CC33ABC125723D004B15F9/\\$File/statute\\_draft\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/885CCB85F5CC33ABC125723D004B15F9/$File/statute_draft_en.pdf), 18. ledna 2013.

<sup>211</sup> Čl. 19 návrhu Statutu Evropského patentového soudu

<sup>212</sup> Čl. 22 odst. 1 návrhu Statutu Evropského patentového soudu

<sup>213</sup> Čl. 83a a násl. návrhu EPLA

<sup>214</sup> Čl. 25 EPC

<sup>215</sup> S. Luginbuehl, „At Last: a European Patent Court Which May Come True. The European Patent Litigation Agreement.“, z 14. května 2007, s. 11, 12. Zdroj: <http://iipi.org/wp-content/uploads/2010/07/Luginbuehl0103.pdf>, 14. února 2013.

<sup>216</sup> Čl. 14 a 15 návrhu Statutu Evropského patentového soudu

soudu. Společnými orgány obou soudů by pak byly Výkonný výbor a dále Společné presidium. Výkonný výbor, jehož členy by byli předsedové obou instancí a vedoucí soudní kanceláře, by byl zodpovědný za řízení soudu a dále by vypracovával návrhy ohledně pravidel řízení a soudních poplatků, návrh rozpočtu, vyúčtování a závěrečné zprávy a zajišťoval jejich předložení Správnímu výboru.<sup>217</sup> Vedoucí soudní kanceláře a všichni členové prezidií obou instancí by pak tvořili Společné prezidium, jehož hlavní náplní by bylo předkládání návrhů na jmenování a odvolávání soudců a vedoucího soudní kanceláře.<sup>218</sup>

### *Soudci, jejich jmenování a odvolávání funkce*

Soudci Evropského patentového soudu by byli jmenováni Správním výborem<sup>219</sup>, a to na základě návrhu vytvořeného Společným prezidiem.<sup>220</sup> Takto by mělo být zajištěno, že budou na seznamu kandidátů figurovat osoby s patřičnou odborností a zkušenostmi a že nepůjde o pouhé politické jmenování. Soudci by byli jmenováni na 6 let. V rozhodnutí o jejich jmenování by bylo stanoveno, ke kterému soudu budou přiděleni.<sup>221</sup> Regionální komory by měly mít nejméně dva stálé soudce.<sup>222</sup> Pokud jde o soudce nepřidělené nastálo k regionálním komorám, byli by permanentně přiděleni ke komoře centrální.<sup>223</sup> Poněkud odlišný je postup při jmenování úplně prvních soudců a při zakládání regionálních komor. V případě prvního jmenování by kandidáti na soudce byli navrženi členským státem a poté jmenováni Správním výborem. V případě ustanovení regionální komory, by byly členským státem navrženy nejméně dvě osoby v jeho žádosti o zřízení této komory a o žádosti by pak rozhodoval Správní výbor. Kvalifikaci kandidátů a další podmínky pro výkon funkce by přezkoumávalo Společné prezidium, ale jen v případě regionálních komor.<sup>224</sup> Je zde tak poměrně značný prostor pro uplatňování politického vlivu jednotlivých členských států, nicméně alespoň

<sup>217</sup> Čl. 17 návrhu Statutu Evropského patentového soudu

<sup>218</sup> Čl. 18 návrhu Statutu Evropského patentového soudu

<sup>219</sup> Čl. 17 odst. 3 návrhu EPLA

<sup>220</sup> Čl. 4 návrhu Statutu Evropského patentového soudu

<sup>221</sup> Čl. 4 návrhu Statutu Evropského patentového soudu. V čl. 40 se však stanoví možnost po přechodnou dobu 7 let od vstupu smlouvy v platnost, aby soudci byli jmenováni členy jak Soudu první instance, tak Odvolacího soudu, pokud to bude nutné z hlediska obsazení soudu soudci s dostatečnou kvalifikací v počátcích jeho fungování. K tomu by bylo třeba rozhodnutí kvalifikované tří čtvrtinové většiny členských států ve Správním výboru. Je to situace poměrně nezvyklá v kontinentálním právu, nicméně pokud soudci nebudou jednat ve stejných věcech v první i druhé instanci, neměla by mít dopad na nestrannost rozhodování či řádné uplatnění práva na opravný prostředek.

<sup>222</sup> Čl. 19 návrhu Statutu Evropského patentového soudu

<sup>223</sup> Čl. 23 návrhu Statutu Evropského patentového soudu

<sup>224</sup> Čl. 19 návrhu Statutu Evropského patentového soudu



v případě zřizování regionálních komor je zde možnost korekce ze strany Společného prezidia, které může dospět k závěru, že osoba navrhovaná členským státem nesplňuje kritéria pro jmenování.

Odvolání soudce by bylo možné pouze na základě rozhodnutí Společného prezidia a to tříčtvrtinovou většinou, pokud by soudce nadále nesplňoval podmínky pro výkon funkce (s konečným rozhodnutím Správního výboru).<sup>225</sup>

Pro výkon funkce soudce stanoví Statut soudu několik podmínek. Jednak je to dobrá znalost alespoň jednoho úředního jazyka EPO, dostatečné znalosti v oblasti patentového práva a zkušenosti s vedením patentových sporů (dotyčný zastával funkci soudce v některé ze smluvních zemí EPC nebo byl členem odvolacího senátu EPO nebo národního patentového úřadu v některé ze smluvních zemí EPC nebo má jiné obdobné zkušenosti potřebné pro výkon funkce soudce Evropského patentového soudu).<sup>226</sup> Výborná znalost úředního jazyka EPO je nezbytná, neboť řízení se vždy povede v jednom z těchto jazyků. Znalosti patentového práva by mělo posoudit především Společné prezidium složené ze soudců soudu. Tak tomu ovšem nebude, jak již bylo uvedeno výše, v případě prvního jmenování soudců, kdy budou soudce navrhovat členské státy (Společné prezidium vznikne až po jmenování soudců). Poslední podmínka spočívající ve zkušenostech s vedením patentových sporů ať již v rámci EPO či na národní úrovni je poměrně široká a otevírá dveře značnému množství kandidátů s poměrně rozdílnými zkušenostmi a zároveň značný prostor pro úvahu při posuzování kandidátů orgány Evropského patentového soudu, nicméně na druhou stranu rozšiřuje také prostor pro větší konkurenci mezi kandidáty.

Výkon funkce soudce je pak omezen podmínkou inkompatibility. Soudce Evropského patentového soudu nesmí zastávat jiné výdělečné povolání bez souhlasu Správního výboru, ani funkce politické či správní, kromě člena jiného soudu nebo člena odvolacího senátu EPO. Možnost vykonávat další funkce tak souvisí s možností být soudcem Evropského patentového soudu pouze na částečný úvazek.<sup>227</sup> Nicméně musí být zachována podmínka, aby při vykonávání více konkurenčních funkcí nedošlo k ohrožení nezávislosti a nestrannosti soudu. Některé členské státy proto výslovně

---

<sup>225</sup> Čl. 8 odst. 1 návrhu Statutu Evropského patentového soudu

<sup>226</sup> Čl. 2 návrhu Statutu Evropského patentového soudu

<sup>227</sup> Viz poznámka k čl. 21a návrhu EPLA.

vyjádřily nesouhlas s kompatibilitou funkcí soudce Evropského patentového soudu a člena odvolacího senátu EPO.<sup>228</sup>

#### *Soudci s technickou kvalifikací*

V senátech soudu by zasedal vedle soudců s právnickým vzděláním též „technický“ soudce (soudce s kvalifikací v technické oblasti). Ti by byli také jmenováni Správním výborem jako právní členové senátu na 6 let. V rozhodnutí o jejich jmenování by bylo stanoveno, v jaké technické oblasti budou vykonávat činnost.<sup>229</sup> Permanentně by byli přiděleni k centrální komoře a byli by ad hoc přidělováni k jednotlivým případům dle jejich technické specializace.<sup>230</sup> Techničtí soudci by vykonávali činnost též u odvolacího soudu. Technický soudce by měl mít vedle znalostí z určité oblasti techniky dostatečné znalosti patentového práva, znalost úředního jazyka EPO a zkušenosti s vedením patentových sporů (např. jako člen odvolacího senátu EPO nebo národního patentového úřadu nebo patentový zástupce), tedy obdobně jako soudci s právní kvalifikací.<sup>231</sup>

#### *Složení soudních senátů*

Pokud jde o složení senátů soudu, měl by mít každý senát lichý počet členů a v každém by měl být nejméně jeden technický soudce a nejméně dva soudci s právní kvalifikací (počet členů senátu dán přesně není, nicméně je zřejmé, že bude nejméně tří členný). Soudci s právní kvalifikací jednoho senátu by pak měli být alespoň dvou rozdílných národností. Podrobná pravidla složení senátů by pak měla být stanovena rozhodnutím Prezidia soudu prvního stupně, aby bylo možné vyloučit arbitrární ustavení členů panelů ad hoc.<sup>232</sup> Návrh Statutu soudu také odráží požadavek na mezinárodní složení senátů, aby bylo zajištěno prolínání různých právních kultur a regionální komory se nestaly v podstatě národními soudy. Mezinárodní charakter senátů by měl být zajištěn také tím, že by regionální komory měly jen určitý počet stálých členů, ostatní soudci by byli přidělováni k jednotlivým případům ad hoc z okruhu soudců náležejících k centrální komoře.<sup>233</sup> Dále je dána možnost, aby soudci, kteří byli

<sup>228</sup> Čl. 3 a 4 návrhu Statutu Evropského patentového soudu, včetně poznámky k čl. 3 návrhu Statutu.

<sup>229</sup> Čl. 3 a 4 návrhu Statutu Evropského patentového soudu.

<sup>230</sup> Čl. 23 návrhu Statutu Evropského patentového soudu.

<sup>231</sup> Čl. 2 návrhu Statutu Evropského patentového soudu.

<sup>232</sup> Čl. 26 návrhu Statutu Evropského patentového soudu.

<sup>233</sup> Čl. 21 a 23 návrhu Statutu Evropského patentového soudu.

nastálo přidělení k regionální komoře, mohli být po určitou dobu (nejméně 6 měsíců) přidělení k centrální komoře,<sup>234</sup> což je praktické zejména za účelem sdílení zkušeností a výměny názorů mezi soudci jednotlivých komor. Výše uvedená pravidla by měla zajistit vysoce kvalitní (z hlediska odbornosti) a konzistentní rozhodování soudu, a tím snížit pravděpodobnost forum shopping mezi jednotlivými regionálními komorami.

#### *Pravidla řízení, jazyk řízení a zastupování před soudem*

Pokud jde o průběh řízení, návrh EPLA a návrh statutu specifikuje některé otázky, nicméně podrobnější úpravu ponechává Jednacímu řádu. Níže bude zmíněna především úprava jazyků řízení a zastoupení, neboť se jedná o značně kontroverzní otázky.

Soud by měl vést řízení vždy v jednom ze tří úředních jazyků EPO. Před centrální komorou by jazykem řízení byl úřední jazyk EPO, v němž probíhalo řízení o evropské patentové přihlášce. Před regionálními komorami pak ten úřední jazyk EPO, který je také úředním jazykem státu, v němž je komora umístěna, a pokud stát nemá úřední jazyk shodný s úředním jazykem EPO nebo jich má více shodných, pak může být jazykem řízení jeden z úředních jazyků EPO, který si tento stát zvolí. Na žádost stran řízení může soud povolit též jiný jazyk, než je jazyk řízení, pro část nebo i celé řízení, za použití simultánního překladu a tlumočení. Před odvolacím soudem by pak byl jazykem řízení jazyk, v němž bylo vedeno řízení v první instanci.<sup>235</sup> Pravidla určující jazyk řízení jsou poměrně jednoduchá v porovnání s návrhy na vytvoření patentového soudu projednávanými v rámci EU, přestože se jedná o mezinárodní soud. I v rámci EPLA je však toto téma problematické, některé státy (ES a PT) měly dle poznámek v textu tohoto ustanovení návrhu Statutu výhradu. Nicméně s ohledem na to, že je přístup k dohodě EPLA dobrovolný, mohli si tvůrci návrhu dovolit poměrně přísný jazykový režim.

Strany by byly v řízení zastoupeny zvláštním zástupcem před Evropským patentovým soudem, jež by byl zapsán na seznamu tohoto Soudu. Podrobnosti o tom, jaké podmínky by měl takový zástupce splňovat, by měl stanovit Jednací řád soudu.<sup>236</sup> Z poznámek k návrhu Statutu vyplývá, že mezi členskými státy nebyla shoda, zda musí

---

<sup>234</sup> Čl. 25 návrhu Statutu Evropského patentového soudu.

<sup>235</sup> Čl. 32 návrhu Statutu Evropského patentového soudu. Assessment of the impact of the European patent litigation agreement on litigation of European patents, únor 2006, s. 9. Zdroj: [http://www.eplaw.org/Downloads/EPLA\\_Impact\\_Assessment\\_2006\\_.pdf](http://www.eplaw.org/Downloads/EPLA_Impact_Assessment_2006_.pdf), 4. ledna 2013.

<sup>236</sup> Čl. 34 návrhu Statutu Evropského patentového soudu.

mít tento zástupce právní vzdělání. Zástupci registrovanému u Evropského patentového soudu by mohl v řízení asistovat Evropský patentový zástupce zapsaný na seznamu EPO. Ten by měl také možnost vystupovat v řízení.<sup>237</sup> Některé členské státy dle textu poznámek pak požadovaly, aby i další osoby mohly vystupovat před soudem. Otázka zastoupení je tak vzhledem k odlišným právním úpravám v jednotlivých státech nedořešena a ponechána na úpravu v Jednacím řádu soudu.

### *Účinky rozhodnutí*

Poměrně problematickým se jeví ustanovení o účincích rozhodnutí,<sup>238</sup> jež stanoví, že na rozhodnutí Evropského patentového soudu by mělo být pohlíženo jako na rozhodnutí kteréhokoli národního soudu, tzn., že by takové rozhodnutí mělo být přímo vykonatelné v každém smluvním státě. Výjimkou by však byla rozhodnutí o zrušení (prohlášení neplatnosti) patentu, kdy by patent byl neplatný pouze v těch státech, pro které bylo zrušení požadováno, pokud by vlastník patentu nepožádal o rozšíření účinků rozhodnutí i na další státy (v nichž má paralelní evropský patent účinky). Takové rozhodnutí by nechávalo účastníky trhu v další nejistotě. Vhodnější z hlediska jednotného rozhodování soudu by bylo, jak navrhovaly v poznámce k ustanovení návrhu některé členské státy, aby mělo rozhodnutí o neplatnosti patentu automaticky účinky ve všech členských státech a v případě, že by vlastník patentu prokázal, že důvody pro neplatnost v některém ze států neexistují, rozhodnutí mělo účinky jen ve zbývajících státech.<sup>239</sup> Nicméně tato podmínka je pro jednotné rozhodování také problematická, poukazuje na nejednotnou národní legislativu, pokud jde o právní důvody neplatnosti patentu. Členské státy EPO totiž nemají povinnost inkorporovat všechny právní důvody neplatnosti stanovené v čl. 138 EPC. Nicméně Evropský patentový soud by měl mít v rámci zajištění jednotného rozhodování možnost zkoumat existenci všech těchto důvodů neplatnosti a budou-li naplněny, pak takový patent zrušit, a to ve všech členských státech, v nichž má účinky.<sup>240</sup>

---

<sup>237</sup> Čl. 35 návrhu Statutu Evropského patentového soudu.

<sup>238</sup> Čl. 43 návrhu EPLA.

<sup>239</sup> Poznámka k čl. 42 odst. 3 návrhu EPLA.

<sup>240</sup> S. Luginbuehl, E. Waage, „Draft European Patent Litigation Agreement (EPLA): Jurisdiction of the European Patent Court and effects of decisions“, z 14. května 2007, s. 7. Zdroj: [http://130.79.225.47/pdf/EPLA/Article\\_Luginbuehl\\_Waage.pdf](http://130.79.225.47/pdf/EPLA/Article_Luginbuehl_Waage.pdf), 13. února 2013.

### *Otázka slučitelnosti návrhu dohody EPLA s právem EU*

Nakonec se jako zásadní pro prosazení návrhu EPLA ukázala otázka kompatibility s právem EU. Poslední úpravy návrhu EPLA byly dle dopadové studie<sup>241</sup> směřovány k tomu, aby byl takový soulad zajištěn. Tento cíl spolu s požadavkem, aby dohoda umožňovala kontrolu ESD nad jednotností právního řádu EU, byl také stanoven v preambuli návrhu. Návrh dohody, jak je v něm uvedeno pak vychází v případě hmotného práva především z CPC 1975 a Dohody o komunitárním patentu z roku 1989 a v případě pravidel pro určení příslušnosti jednotlivých soudních komor v první instanci bylo přihlédnuto k nařízení č. 44/2001 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech a k Bruselské a Luganské úmluvě.<sup>242</sup> Dále byla do návrhu implementována směrnice 48/2004 o vymáhání práv z duševního vlastnictví. Pro zajištění jednotného výkladu těchto ustanovení bylo navrženo, aby se soud EPLA mohl cestou předběžných otázek obrátit na ESD obdobně jako národní soudy, pokud by rozhodnutí tohoto soudu měla mít účinky v některém z členských států ES. Rozhodnutí ESD by bylo v tomto případě pro EPLA soud závazné.<sup>243</sup>

Otázkou je, zda jsou výše uvedené úpravy k zajištění souladu dohody s Komunitárním právem dostačující. Proto bude tato problematika projednána podrobněji níže.

Problematickou se též ukázala otázka kompetence členských států k uzavření předmětné dohody, resp. zda by EU neměla být smluvní stranou takové dohody vedle členských států. Posouzením otázky, do jaké míry daná dohoda spadá také do kompetence EU, se také zabýval Evropský parlament, jež si k tomu vyžádal zpracování interního právního posudku, právní problémy v něm naznačené budou také podrobeny další analýze v této práci.<sup>244</sup>

Z návrhu dohody, tak jak je koncipován, vyplývá, že je určen členským státům, až v ustanovení čl. 89 je naznačeno, že případně by měl být přístup umožněn i ES (EU). Nicméně v ostatních ustanoveních návrhu není o podobě členství ES (EU) žádná

---

<sup>241</sup> Assessment of the impact of the European patent litigation agreement on litigation of European patents, únor 2006, s. 7. Zdroj: [http://www.eplaw.org/Downloads/EPLA\\_Impact\\_Assessment\\_2006\\_.pdf](http://www.eplaw.org/Downloads/EPLA_Impact_Assessment_2006_.pdf), 4. ledna 2013.

<sup>242</sup> Čl. 38 a 39 návrhu EPLA

<sup>243</sup> Čl. 40 návrhu EPLA.

<sup>244</sup> Interim legal opinion of the Legal Service European Parliament SJ-0844/06 z 1. února 2007, on possible conclusion of the European Patent Litigation Agreement by the Member States. Zdroj: <http://www.ipeg.com/UPLOAD%20BLOG/Interim%20Legal%20Opinions%20Legal%20Service%20EP%20Feb%201%202007.pdf>, 25. dubna 2010. Neoficiální verze.

zmínka (např. ES (EU) nefiguruje v definici smluvních stran, ve složení orgánů soudu apod.).<sup>245</sup> Tato nejednoznačnost z části ukazuje na nejistotu, zda ES (EU) vůbec mělo kompetenci v dané oblasti, a z části odráží skutečnost, že ne všechny členské státy ES (EU) podporovaly uzavření dohody EPLA.<sup>246</sup> Proto pokud by byl vyžadován také přístup ES, mohly by tyto členské státy svým negativním postojem ohrozit celou dohodu. Níže bude pojednána pouze otázka kompetence, otázky politické budou nastíněny v závěru kapitoly.

Hlavním předmětem návrhu EPLA je vytvoření systému pro řešení sporů z evropských patentů. Jedná se o rozhodování sporů mezi jednotlivci, jež je plně v kompetenci členských států ES/EU a také předmět sporu, evropský patent, jež v podstatě národním patentem, otázky jeho vzniku a také zániku a případného porušování, náleží plně do kompetence členských států. Tak tomu ovšem není, pokud jde o některá jednotlivá ustanovení návrhu EPLA, která upravují zejména problematiku vymáhání práv, jež je v právu EU obsažena ve směrnici 2004/48<sup>247</sup> a dále uznávání rozhodnutí, jež se nachází v nařízení Brusel I a Bruselské a Luganské úmluvě. Ustanovení návrhu EPLA tak upravují některé otázky, shodné s právem EU. V uvedených oblastech již EU uplatnila své vnitřní pravomoci a přijala poměrně podrobná pravidla.

Zakládací smlouvy sice EU nedávají výslovnou pravomoc k uzavírání mezinárodních smluv v uvedených oblastech, přesto může pro EU taková vnější pravomoc k uzavření smlouvy vyplývat implicitně, a to právě z existence společných (unijních) předpisů přijatých na základě Smluv a k dosažení cílů stanovených Smlouvami, a to v míře, v jaké mohou být tyto předpisy navrhovanou dohodou dotčeny.<sup>248</sup> Členské státy tak nemohou samostatně uzavírat mezinárodní smlouvy a

---

<sup>245</sup> Viz poznámka k čl. 89 návrhu EPLA.

Teoreticky by EU mohly při podpisu a ratifikaci dohody zastoupit členské státy. I v takovém případě však musí být dodržen postup stanovený v čl. 218 odst. 6, písm. a, bod v TFEU, který v případě, že se dohoda týká oblasti, v níž se uplatňuje řádný legislativní postup (v daném případě oblast justiční spolupráce v občanských věcech), vyžaduje k jejímu přijetí vedle rozhodnutí Rady také souhlas EP. (viz. Council Decision 2002/762 of September 19, 2002, on authorising the Member States, in the interest of the Community, to sign, ratify or accede to the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damane, O.J. L 256/7).

U. MAGNUS, P. MANKOWSKI, *European Commentaries on Private International Law, Brussels I Regulation*, Sellier: European Law Publishers, 2007, s. 756.

<sup>246</sup> A. Arnulf a R. Jacob, "European Patent Litigation: Out of the Impasse", s. 8. Zdroj: <http://www.ipeg.com/UPLOAD%20BLOG/EUROPEAN%20PATENT%20LITIGATION%20OUT%20OF%20THE%20IMPASSE.pdf>, 25. dubna 2010.

<sup>247</sup> Směrnice EP a Rady 2004/48, ze dne 29. dubna 2004, o vymáhání práv z duševního vlastnictví.

<sup>248</sup> Rozsudek ve věci C-22/70, *Commission v Council (ERTA)*, [1971] ECR 00263, body 16 a 17. Posudek 1/03 *Lugano convention* [2006] ECR I-1145, bod 116.

vstupovat do mezinárodních závazků, jejichž uplatňování by se mohlo dotknout společných pravidel nebo změnit jejich dosah (působnost).<sup>249</sup> Pokud by tak členské státy učinily, došlo by k porušení práva EU, zejména principu loajální spolupráce (čl. 4 odst. 3 SEU, ex čl. 10 SES), a vystavily by se tak případným sankcím.<sup>250</sup>

Jak je uvedeno výše, návrh EPLA obsahuje ustanovení, která se týkají oblastí, v nichž EU již ve značném rozsahu uplatnila svou vnitřní pravomoc. Je zde tedy velká pravděpodobnost, že by tato společná pravidla mohla být návrhem EPLA dotčena. Tuto možnost nemohou vyloučit ani ta ustanovení návrhu EPLA, která stanoví, že v případě konfliktu mezi Bruselským nebo Luganským systémem a EPLA, mají pravidla EU přednost.<sup>251</sup> Dle judikatury SDEU vložení takových ustanovení do návrhu dohody spíše naznačuje, že dohoda může mít určitý dopad na právo EU, neboť cílem těchto ustanovení je takovému potenciálnímu konfliktu předejít.<sup>252</sup> Judikatura SDEU také stanoví kritéria pro posuzování samotné otázky možného dotčení pravidel EU, v potaz musí být brána nejen působnost daných pravidel, ale i jejich povaha a obsah. Zásadní je zajištění jednotné a konzistentní aplikace společných pravidel a řádné fungování systému, který vytvářejí, a tím efektivita práva EU.<sup>253</sup>

Dotčení Unijních pravidel bylo namítáno především v oblasti vymáhání práv, neboť ustanovení části IV dohody EPLA se v podstatě překrývají se směrnicí 2004/48 o vymáhání práv z duševního vlastnictví a v některých případech jsou dokonce v rozporu, jak vyplývá i z poznámek uplatněných v návrhu EPLA členskými státy EU.<sup>254</sup> Tak je tomu např. v čl. 54, který upravuje předkládání důkazů anebo v čl. 54a týkajícím se poskytování důvěrných (utajených) informací. V obou případech poskytuje směrnice více práv, popřípadě vyšší stupeň ochrany než návrh EPLA.

Kolize s právem EU byla také namítána ve vztahu k úpravě soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v nařízení Brusel I a Luganské úmluvě. Soud by měl dle čl. 41 odst. 2 EPLA stanovenou povinnost posuzovat svou příslušnost s ohledem na Bruselský systém, nebylo však zajištěno, že bude interpretovat tato pravidla v souladu

<sup>249</sup> Rozsudek ve věci C-22/70, *Commission v Council (ERTA)*, [1971] ECR 00263, body 17 a 22.

<sup>250</sup> Posudek 2/91 *ILO Convention* [1993] ECR I-1993, bod 10.

<sup>251</sup> Čl. 38 odst. 3 a 39 odst. 2 návrhu EPLA

<sup>252</sup> Posudek 1/03 *Lugano convention* [2006] ECR I-1145, body 130, 155.

<sup>253</sup> Posudek 2/91 *ILO Convention* [1993] ECR I-1993, bod 25 a 26.

Posudek 1/03 *Lugano convention* [2006] ECR I-1145, bod 133.

<sup>254</sup> Blíže k tomu viz Interim legal opinion of the Legal Service European Parliament SJ-0844/06 z 1. února 2007, on possible conclusion of the European Patent Litigation Agreement by the Member States, s.6-9. Zdroj:

<http://www.ipeg.com/UPLOAD%20BLOG/Interim%20Legal%20Opinions%20Legal%20Service%20EPL%20Feb%201%202007.pdf>, 25 dubna 2010.



s judikaturou ESD, jako tomu jsou povinny vnitrostátní soudy. Dále pak, pokud jde o uznávání rozhodnutí, čl. 43 návrhu EPLA přiznává rozhodnutím soudu EPLA účinky přímo ve všech smluvních státech dohody, jakoby se jednalo o rozhodnutí národních soudů (není tedy k jejich uznání potřeba podstoupit žádné zvláštní řízení). Toto ustanovení návrhu EPLA tak v podstatě rozšiřuje rozsah přímého uznávání soudních rozhodnutí členskými státy EU o rozhodnutí, která byla vydána soudem EPLA (tedy soudem příslušným i pro třetí státy, smluvní strany dohody EPLA) a která by jinak byla vydána třetími státy na základě pravidel určujících soudní příslušnost odlišných od Bruselského, popř. Luganského systému.<sup>255</sup> Dále je zde problém ohledně kolize návrhu EPLA s ustanovením čl. 32 nařízení Brusel I, z něhož vyplývá, že uznatelná a vykonatelná dle tohoto nařízení jsou veškerá rozhodnutí soudů členských států EU. Pokud by se však některé členské státy nestaly smluvní stranou dohody EPLA,<sup>256</sup> nebyla by rozhodnutí soudu EPLA v těchto státech uznatelná a vznikla by tak situace, kdy by rozhodnutí ve věcech evropských patentů, která jsou v současné době vydávána národními soudy a uznávána dle nařízení Brusel I v celé EU, napříště uznávána nebyla. To by bylo v rozporu s cíli nařízení, zejména s volným pohybem soudních rozhodnutí.<sup>257</sup>

Z předchozích úvah lze usoudit, že návrh EPLA se dotýká ustanovení práva EU do té míry, že by mohl ohrozit jejich jednotnou aplikaci na vnitřním trhu, EU by proto měla náležet vnější kompetence ve výše zmíněných oblastech. EU by se tak měla účastnit dohody EPLA vedle členských států a dohoda by tak měla být uzavřena jako smíšená.

Dále, vzhledem k tomu, že Evropský patentový soud by měl při aplikaci dohody EPLA interpretovat ustanovení, jejichž materie je zároveň upravena právem EU (náleží do pravomoci EU), je nezbytné, aby si EU zajistila kontrolu, jež by byla dostatečnou zárukou jednotné interpretace a aplikace práva EU. K tomu by měl sloužit institut

---

<sup>255</sup> Posudek 1/03 *Lugano convention* [2006] ECR I-1145, bod 170.

<sup>256</sup> Při vyjednávání návrhu EPLA bylo zřejmé, že by k dohodě přistoupily jen některé členské státy EU, dohoda byla koncipována jako dobrovolná a ke vstupu v platnost by nebyla potřeba ratifikace všemi členy EPO (viz čl. 90 návrhu EPLA).

A. Arnall a R. Jacob, "European Patent Litigation: Out of the Impasse", s. 7. Zdroj: <http://www.ipeg.com/UPLOAD%20BLOG/EUROPEAN%20PATENT%20LITIGATION%20OUT%20OF%20THE%20IMPASSE.pdf>, 25. dubna 2010.

<sup>257</sup> A. Arnall a R. Jacob, s. 7.

Viz také Interim legal opinion of the Legal Service European Parliament SJ-0844/06 of February 1, 2007, on possible conclusion of the European Patent Litigation Agreement by the Member States, s.12. Zdroj: <http://www.ipeg.com/UPLOAD%20BLOG/Interim%20Legal%20Opinions%20Legal%20Service%20EP%20Feb%201%202007.pdf>, 25. dubna 2010.



předběžné otázky, stejný mechanismus, jaký se aplikuje v případě vnitrostátních soudů v rámci EU. Dle čl. 40 návrhu EPLA by smluvní strany, které jsou členskými státy EU, označily Evropský patentový soud za národní soud ve smyslu čl. 234 SES (čl. 267 SFEU), soud by pak měl možnost a v poslední instanci povinnost obrátit se na ESD s předběžnou otázkou na ESD ohledně výkladu určitého ustanovení, pokud by to považoval za nezbytné k rozhodnutí v dané věci. Rozhodnutí ESD by bylo pro Evropský patentový soud závazné, pouze tehdy a jen do té míry, v jaké by jeho následné rozhodnutí ve věci mělo účinky v členských státech EU.<sup>258</sup> Tato konstrukce není příliš šťastná, neboť v případě že by rozhodnutí soudu EPLA nedotýkalo členských států, nemusely by brát na judikaturu ESD ohled, což by mohlo vést ke vzniku dvojí judikatury a ohrozit jednotnost celého systému EPLA.<sup>259</sup>

Právní úprava možnosti, resp. povinnosti předkládat předběžné otázky ESD s sebou nese zásadní problém z pohledu práva EU, a tím je otázka respektování rozhodnutí ESD ve věci dané předběžné otázky soudem EPLA, případně respektování povinnosti předběžnou otázku položit. Návrh EPLA totiž v tomto směru nestanoví žádné záruky či donucovací prostředky, kterými by bylo možno zajistit, aby soud EPLA postupoval v souladu s judikaturou ESD. Rozhodnutí EPLA, kterým by bylo porušeno právo EU, by nemohlo být předmětem řízení o porušení smlouvy dle čl. 258 - 260 SFEU, ani by nemohlo zakládat odpovědnost členského státu nebo členských států k náhradě škody způsobené jednotlivci.

Pokud bychom vycházeli z posudku ESD č. 1/09 k návrhu Dohody o vytvoření jednotného systému řešení sporů týkajících se patentů,<sup>260</sup> pak tyto nedostatky činí návrh dohody EPLA neslučitelným s primárním právem EU.

V neposlední řadě je třeba zmínit také problematické ustanovení návrhu o systému řešení sporů ve věci výkladu a aplikace smlouvy EPLA. Čl. 98 návrhu EPLA odkazuje smluvní státy v první řadě na smírčí jednání, v případě, že nebude úspěšné, má být spor předložen na návrh jednoho z dotčených smluvních států Správnímu výboru, a pokud ani tehdy nebude dosaženo dohody, může být spor předložen Mezinárodnímu soudnímu dvoru, který vydá ve věci závazné rozhodnutí. Proti takovému systému řešení sporů z mezinárodní smlouvy nelze nic namítat, nicméně problematickým se stane

---

<sup>258</sup> Čl. 40 odst. 2 návrhu EPLA.

<sup>259</sup> Obdobně viz komentář k Soudu ECPC.

T. Jaeger, R. M. Hilty, J. Drexler a G. Ulrich, "Comments of the MPI on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary", (2009) 40 IIC, s. 833.

<sup>260</sup> Posudek 1/09 [2011] ECR I-01137, body 79 a násl.

v případě, že by sporným byl výklad ustanovení EPLA upravující materii náležející do pravomoci EU. Tak tomu může být např. v případě uznávání rozhodnutí, jež by byl pro členské státy EU upraven jak v čl. 43 EPLA, tak v nařízení Brusel I. Pokud by členské státy EU v případě takového sporu využily systému řešení sporů daného dohodou EPLA, pak by takový postup byl v rozporu s právem EU a to zejména s čl. 344 SFEU (ex čl. 292 SES) a čl. 19 SEU (ex čl. 220 SES), z nichž vyplývá, že výlučnou pravomoc k řešení sporů mezi členskými státy ohledně interpretace a aplikace práva EU náleží Soudnímu dvoru EU. Takovým postupem by mohla být ohrožena autonomie právního řádu EU.<sup>261</sup> Nicméně z pohledu mezinárodního práva by takový postup byl v pořádku a bylo by obtížné výsledkem sporu jakkoli právně napadnout. Danou situaci by bylo možné zmírnit vložení ustanovení do návrhu EPLA (tzv. „judicial disconnection clause“), které by stanovilo, že dohoda nesmí bránit použití ustanovení Smlouvy o fungování EU na spory mezi členskými státy EU (případně členskými státy a institucemi EU) ohledně výkladu ustanovení dohody spadající do oblasti práva EU.<sup>262</sup> Členské státy EU by tak měly i mezinárodně právně „ošetřenou“ povinnost vyplývající z práva EU předložit věc Soudnímu dvoru EU. Důležitou roli pak má také dodržování zásady loajální spolupráce stanovené v čl. 4 odst. 3 SEU (ex čl. 10 SES) samotnými státy, z níž dle judikatury SD EU vyplývá povinnost informovat a konzultovat příslušné unijní orgány před předložením sporu k řešení mezinárodnímu orgánu.<sup>263</sup>

### *Shrnutí*

Z výše uvedeného je zřejmé, že návrh EPLA ve svém posledním znění obsahoval některá sporná či problematická ustanovení, bez jejichž úpravy by byl jen těžko přijatelný pro členské státy EU. Nicméně to, že nebyl přijat, mělo spíše politické důvody. Členské státy EU neměly k EPLA jednotný postoj. Některé z nich jako např. Francie,<sup>264</sup> upřednostňovaly vytvoření komunitárního patentu a komunitárního systému patentového soudnictví na základě čl. 225 SES. Pokud by byla přijata též EPLA,

---

<sup>261</sup> Viz případ C-459/03, *Commission v Island (Mox Plant)* [2006] ECR I-04635, body 132, 133 a 152.

Interim legal opinion of the Legal Service European Parliament SJ-0844/06 s. 12.

<sup>262</sup> I. Govaere „Beware of the Trojan horse: dispute settlement in (mixed) agreements and the autonomy of the EU legal order“, v Hillion C, Koutrakos P, (eds), *Mixed agreements revisited: the EU and its member states in the Word*, Oxford, UK: Hart, 2010. s. 204.

<sup>263</sup> C - 459/03, *Commission v Island (Mox Plant)* [2006] ECR I-04635, bod 179.

<sup>264</sup> A. Arnulf a R. Jacob, „European Patent Litigation: Out of the Impasse“, s. 8. Zdroj: <http://www.ipeg.com/UPLOAD%20BLOG/EUROPEAN%20PATENT%20LITIGATION%20OUT%20OF%20THE%20IMPASSE.pdf>, 25. dubna 2010.

vznikly by dva paralelní soudní systémy, což by bylo značně komplikované a finančně náročné, navíc by bylo obtížné zajistit jednotné rozhodování mezi těmito systémy.<sup>265</sup>

Návrh nebyl podporován ani institucemi EU. Evropský parlament kritizoval zejména nedostatečný dohled EU nad systémem EPLA, ale také vysoké náklady na systém, nedostatečné záruky soudcovské nezávislosti, nedemokratický systém EPO a dále nemožnost EU zasahovat do výkladu hmotného patentového práva, když připomněl svůj negativní postoj k udělování softwarových patentů EPO.<sup>266</sup> V říjnu 2006 pak vydal rezoluci k „budoucí patentové politice v EU“, v níž požadoval, aby Evropská komise prozkoumala všechny možnosti, jak zlepšit patentový systém v EU, včetně možnosti přistoupení k EPLA, nicméně uvedl, že samotný návrh EPLA vyžaduje ještě velmi významné zlepšení, právě v oblasti kontroly ze strany EU, tím jej v podstatě odmítl.<sup>267</sup>

Ani Evropská komise neskrývala svou neochotu podílet se na vytvoření soudního systému pro patenty vně EU a pokračovala ve své snaze vytvořit komunitární patent s vlastním soudním systémem. Po neúspěšných pokusech v podobě návrhů na zřízení komunitárního patentu a Soudu pro komunitární patenty z let 2000, resp. 2003,<sup>268</sup> se znovu zasadila o oživení tématu konzultacemi v roce 2006 a následně na to v roce 2007 vydáním sdělení o „Zlepšení patentového systému v Evropě“.<sup>269</sup> V tomto sdělení představila kompromisní řešení spojující systém EPLA s komunitárním soudnictvím. Navrhla vytvoření jednotného patentového soudu, který by byl příslušný k řešení sporů jak ve věcech budoucího komunitárního (unijního) patentu, tak evropského patentu a který by respektoval rozhodování ESD, jako poslední instance v oblasti práva EU.<sup>270</sup>

---

<sup>265</sup> KOM (2007) 165 z 3. dubna 2007, Sdělení Komise EP a Radě o zlepšení patentového systému v Evropě, s.10.

<sup>266</sup> Debates in European Parliament: Future action in the field of patents, 28. září 2006, Strasbourg. Zdroj:

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20060928&secondRef=ITEM-013&language=EN>, 20. dubna 2010.

<sup>267</sup> Rezoluce Evropského parlamentu P6\_TA(2006)0416, z 12. října 2006, on future patent policy in Europe. Zdroj:

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance\\_pleniere/textes\\_adoptes/definitif/2006/10-12/0416/P6\\_TA%282006%290416\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2006/10-12/0416/P6_TA%282006%290416_EN.pdf), 20. dubna 2010.

<sup>268</sup> Návrh nařízení Rady z 1. srpna 2000, COM (2000) 412.

Návrhy rozhodnutí Rady z 12. prosince 2003 2003, COM (2003) 827 a COM (2003) 828.

<sup>269</sup> KOM (2007) 165.

<sup>270</sup> KOM (2007) 165, s. 10, 11.

Vzhledem k tomu, že nový patentový soud pod patronací EU byl zatím v nedohlednu, navrhovali zástupci EPO,<sup>271</sup> ale i část odborné veřejnosti, aby byla EPLA uvedena co nejdříve v činnost po přechodnou dobu, než začne fungovat komunitární patentové soudnictví, aby bylo možné zajistit jednotné rozhodování o paralelních částech evropských patentů alespoň v některých členských státech. Soud EPLA by pak později mohl být začleněn do tohoto nového unijního soudu. Dle zastánců této varianty<sup>272</sup> by si návrh EPLA vyžádal určité úpravy, které by vedly k dosažení souladu s právem EU, zejména odstranění z návrhu těch ustanovení, které se překrývají, či jsou dokonce v konfliktu s právem EU. Členské státy EU, které by přistoupily k EPLA, by pak tento soud určily svými vnitrostátními předpisy za národní soud a z tohoto titulu by pak soud EPLA byl příslušný aplikovat přímo účinné předpisy EU, jako je nařízení Brusel I či národní legislativu implementující směrnici o vymáhání práv z duševního vlastnictví. Stejně jako národní soudy by pak mohl podávat předběžné otázky ESD ve věci výkladu těchto unijních předpisů a byl by povinen respektovat jeho judikaturu. Tato myšlenka je zajímavá, nicméně i s ohledem na pozdější posudek SDEU ve věci 1/09 je zřejmé, že ani tato varianta by nebyla zcela v souladu s právem EU. Soud EPLA by byl organizací se samostatnou právní subjektivitou podle mezinárodního práva, stál by vně institucionálního a soudního rámce Unie, nelze jej proto označit za národní soud či soud společný členským státům EU, jako tomu je v případě soudu Beneluxu<sup>273</sup>, neboť členy této organizace jsou též třetí státy. Na takový soud by nebylo možné uplatnit „mechanismy, které zabezpečují efektivitu norem EU“<sup>274</sup>, jako je řízení o porušení smlouvy či odpovědnost členských států za škodu způsobenou jednotlivci národním soudem.<sup>275</sup>

K dočasnému spuštění EPLA nakonec nedošlo a projednání návrhu bylo nakonec zastaveno s ohledem na probíhající jednání na půdě ES/EU s cílem vytvoření

---

<sup>271</sup> Speech of Professor Alain Pompidou, President of the European Patent Office at Open Hearing in Brussels on 12th July 2006, s. 5. Zdroj:

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/hearing/pompidou\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/hearing/pompidou_en.pdf), 10. března 2013.

<sup>272</sup> A. Arnulf a R. Jacob, “European Patent Litigation: Out of the Impasse”, s. 8, 9. Zdroj:

<http://www.ipeg.com/UPLOAD%20BLOG/EUROPEAN%20PATENT%20LITIGATION%20OUT%20OF%20THE%20IMPASSE.pdf>, 25. dubna 2010.

<sup>273</sup> Viz. případ Parfums Christian Dior v Evora, C-337/95 [1997] ECR I-6013, body 21 - 26.

Společný soud zemí Beneluxu je oprávněn aplikovat společné právo implementující směrnici o ochranných známkách a předkládat ESD předběžné otázky ve věci výkladu práva EU jako národní soudy, v rámci zajištění jednotné aplikace práva EU.

<sup>274</sup> Posudek 1/09, bod. 80.

<sup>275</sup> Posudek 1/09, bod 88.

patentového soudnictví pod záštitou ES/EU s odůvodněním, že vytváření dvou nadnárodních soudních systémů pro patenty v Evropě by bylo neefektivní.

### **3.2.7 Integrovaný Soud pro evropské a komunitární patenty (ECPC 2009)**

#### **3.2.7.1 Od dohody EPLA k Soudu pro evropské a komunitární patenty**

V lednu 2006 Evropská komise zahájila novou veřejnou konzultaci ohledně budoucí politiky v oblasti patentů.<sup>276</sup> V dotazníku<sup>277</sup> se Komise vedle obecných otázek ohledně zlepšení současného patentového systému v Evropě, problematiky komunitárního patentu a možné harmonizace národního patentového práva a vzájemného uznávání národních patentů, zaměřila také otázku právního rámce pro vytvoření patentového soudnictví. Konkrétně zjišťovala, jaký je postoj dotčené veřejnosti k návrhu dohody EPLA a dále obecně jaký soudní systém by veřejnost podpořila v případě, že v budoucnosti bude v rámci ES vytvořen komunitární patent, který by koexistoval vedle evropských a národních patentů.<sup>278</sup> Z výsledků konzultace i následného veřejného slyšení<sup>279</sup> vyplynulo, že většina účastníků byla pro změnu současného systému řešení patentových sporů, přičemž požadovali především, aby nový systém měl jednoduchá pravidla, která by zaručovala rychlé řízení, aby byl zajištěn snadný přístup k soudu (proximita) např. prostřednictvím místních komor soudu, nicméně určitý stupeň centralizace by byl vhodný, aby byla zaručena jednotnost a předvídatelnost rozhodování. Dalšími častými požadavky byla také finanční dostupnost, specializace soudců a efektivní jazykový režim.

Většina účastníků podpořila návrh EPLA, zejména s ohledem na to, že systém evropských patentů dlouhodobě postrádá jednotné soudnictví, a je ho tedy třeba bez ohledu na to, zda v budoucnu vznikne také komunitární patent či komunitární soud. Veřejnost ocenila návrh EPLA pro dobrou vyváženost mezi decentralizací v prvním stupni poskytující snadný přístup k soudu a centralizací v druhém stupni garantující právní jistotu, dále ocenila poměrně jednoduchý jazykový režim a začlenění technických soudců, kteří by měli zaručovat odbornost při rozhodování a tím zajistit, že budou v platnosti pouze kvalitní patenty. Za podstatné bylo označeno vytvoření

---

<sup>276</sup> Tisková zpráva EK IP/06/38 z 16. ledna 2006, Brusel. Zdroj: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-06-38\\_en.htm?locale=fr](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-38_en.htm?locale=fr), 20. února 2013.

<sup>277</sup> Questionnaire: On the patent system in Europe z 9. ledna 2006, Brusel. Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/consult\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/consult_en.pdf), 20. února 2013.

<sup>278</sup> Questionnaire: On the patent system in Europe z 9. ledna 2006, Brusel, s. 5, otázky 3.1 a 3.2. Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/consult\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/consult_en.pdf), 20. února 2013.

<sup>279</sup> Report on Public hearing: Future Patent Policy in Europe, 12. července 2006.

jednotných pravidel řízení. Objevily se však také obavy ohledně nákladů na systém EPLA, neboť odhadované náklady na řízení značně (2x až 3x) převyšovaly náklady na řízení před národními soudy v EU a vyplatilo by se tedy jen v případě, že by měl žalobce vést řízení ve více členských státech, což však není pravidlem. Soud by tak byl méně přístupný zejména pro SMEs. Další obavy se týkaly požadavku na nezávislost soudců vzhledem k EPO. Jednak by soudci byli jmenováni stejnými osobami, které řídí EPO a zároveň by tito soudci mohli držet své stávající pozice v EPO (v odvolacích senátech). To by mohlo ovlivňovat jejich rozhodování.

Někteří přítomní se domnívali, že by soud EPLA a soud pro komunitární patenty mohly existovat vedle sebe, nicméně v konečném výsledku by měl v Evropě existovat pouze jeden patentový soudní systém.

Znovu se také objevil menšinový názor, že vzorem by měl být soudní systém pro ochranné známky a průmyslové vzory společenství založený na specializovaných národních soudech, jež by mohl být vhodný především pro budoucí komunitární patenty.<sup>280</sup>

Evropská Komise reagovala na veřejnou konzultaci vydáním sdělení o „Zlepšení patentového systému v Evropě“.<sup>281</sup> Z výsledných konzultací nesporně vyplynulo, že současný stav řešení patentových sporů vyžaduje značná zlepšení. Komise proto nastínila tři varianty, jak dále postupovat v této oblasti. První variantou byla již zmíněná dohoda EPLA. Druhou variantou bylo vytvoření zvláštního komunitárního soudnictví jak pro patenty evropské, tak pro budoucí komunitární s využitím ustanovení smlouvy ES. Tato varianta byla navrhována Francií, jednalo se vlastně o „komunitarizaci“ návrhu EPLA.<sup>282</sup> Mezi členskými státy ES by byla uzavřena mezinárodní dohoda, kterou by byla přenesena pravomoc na komunitární soudy rozhodovat ve věcech evropských patentů. Na základě čl. 225a ES by pak byla vytvořena zvláštní soudní komora Soudu prvního stupně, která by zahrnovala specializované soudy první instance umístěné v jednotlivých členských státech, odvolání by projednával CFI. Systém by měl být otevřen i třetím státům.

Třetí variantou byl nový návrh „kompromisního“ řešení, který předložila Komise a který spočíval ve vytvoření „integrovaného“ patentového soudu spojujícího

---

<sup>280</sup> Report on Public hearing: Future Patent Policy in Europe, 12. července 2006, s. 4,5.

<sup>281</sup> KOM (2007) 165.

<sup>282</sup> E. Waage, Prezentace: „*Etat des Lieux sur EPLA*“, Rencontres européennes de la propriété industrielle, Strasbourg, 20.-21. dubna 2007, slide 15. Zdroj: <http://130.79.225.47/pdf/Colloque/Waage.pdf>, 7. března 2013.

obě předchozí varianty – EPLA a komunitární soudní příslušnost (integrace EPLA do komunitárního rámce). Nový soud by pak vznikl na základě mezinárodní dohody, byl by příslušný k řešení sporů jak z evropských, tak z budoucích komunitárních (unijních) patentů. Návrh byl představen pouze v hlavních rysech, Komise v něm vycházela též z požadavků průmyslu zjištěných v předcházejících konzultacích. Především měly být zajištěny požadavky na proximitu soudu jeho „uživatelům“, v první instanci by mělo být proto zřízeno omezené množství soudních komor s využitím stávajících národních struktur, komory by byly integrální součástí patentového soudu, odvolací instance by byla centralizovaná, s cílem co nejlépe zajistit jednotnost rozhodování, v senátech by zasedali též techničtí soudci. Samozřejmě by mělo být zajištěno, aby budoucí patentový soud respektoval právo EU a rozhodnutí ESD, a to i ve věci platnosti budoucích komunitárních patentů. Je pravděpodobné, že poslední bod, pravomoc ESD přezkoumávat platnost komunitárních patentů, Komise s uživateli systému nekonzultovala, neboť ti by s takovým návrhem mohli stěží souhlasit s ohledem na efektivitu a rychlost řízení.

Přes značnou podporu pro co nejrychlejší implementaci návrhu EPLA ze strany odborné veřejnosti, Komise ve sdělení upřednostnila variantu třetí, neboť dohoda EPLA by fungovala vně komunitárního systému a neřešila by tak otázku jednotného patentu pro trh ES (budoucího komunitárního patentu). V budoucnosti by proto bylo třeba zřídit ještě další soudnictví pro komunitární patenty, či jinak propojit oba systémy. Komise se také mohla obávat, že by byl vznik komunitárního patentu zcela ohrožen, neboť průmysl by dal přednost patentu evropskému, pokud by dobře fungoval soud EPLA. Faktem je, že první dvě varianty měly mezi členskými státy své zaryté přívržence i odpůrce a politická dohoda na jedné z nich tak nebyla reálná. Nehledě na možné problémy se zajištěním souladu navrhovaných řešení s právem EU, ať již souvisejí s nalezením vhodného právního základu pro komunitární jurisdikci s pravomocí rozhodovat o evropských patentech (varianta druhá) nebo např. se zajištěním účasti EC (EU) v dohodě EPLA.<sup>283</sup>

Vydáním sdělení Komise byla opět v Radě EU oživena debata o komunitárním patentu a patentovém soudnictví. Podoba soudnictví byla projednávána na základě dokumentů předložených předsednickými zeměmi v Pracovní skupině pro duševní vlastnictví. Portugalské předsednictví se pokusilo identifikovat nejprve hlavní

---

<sup>283</sup>

KOM (2007) 165, s. 9-11.



problematické body, kde bylo třeba nejdříve nalézt kompromis.<sup>284</sup> Bylo zřejmé, že bude třeba revidovat společný politický přístup z roku 2003, neboť neodpovídal požadavkům a představám průmyslu.

Vedle otázky překladů patentových nároků do všech úředních jazyků EU (v této době již 23 jazyků) se v případě soudnictví jako zcela nevyhovující ukázala centralizace prvoinstančního rozhodování. Uvažovalo se tedy o možné podobě decentralizace první instance ve dvou variantách, konkrétně buď vytvořením omezeného počtu regionálních komor, nebo tak, že by každý členský stát určil omezený počet specializovaných národních soudů.<sup>285</sup> Tato druhá varianta, která vycházela z Protokolu o řešení sporů z roku 1989,<sup>286</sup> však nebyla podpořena, neboť již tehdy byla podrobena značné kritice, zejména z důvodu, že by počet specializovaných národních soudů byl příliš velký na předpokládaný budoucí nápad případů a bylo by tak těžké zajistit stejnou „kvalitu“ rozhodování na všech těchto soudech, což by zase mohlo být zneužito k „forum shopping“. Dále byla identifikována potřeba zajištění technické odbornosti soudu, zda jmenovat technické soudce či jen technické asistenty. Důležité bylo také stanovit pravidla pro příslušnost jednotlivých soudů či soudních komor v prvním stupni tak, aby byla v souladu s komunitárními pravidly, zejména s nařízením Brusel I. Dalším bodem bylo stanovení pravidel řízení speciálně pro oblast patentových sporů, přičemž se mělo z velké části využít ustanovení návrhu EPLA. Pro řízení v první instanci pak vyvstala otázka, zda harmonizovat národní procesní právo či unifikovat, což je z politického hlediska velice citlivým bodem, náročným na dosažení shody. V neposlední řadě se také členské státy musely vypořádat s otázkou zdrojů financování soudu, s níž souvisí potřeba zajištění přístupnosti soudu i SMEs (určení optimální výše poplatků) a také zajištění nezávislosti soudu.<sup>287</sup>

Na dalších jednáních pracovní slupiny Rady pro duševní vlastnictví byly postupně upřesněny hlavní prvky navrhovaného soudního systému a identifikovány další body k jednání, jako zejména otázka oddělení řízení o neplatnosti a porušování

---

<sup>284</sup> Pracovní dokument Rady 11622/07 z 12. července 2007, Towards an Enhanced Patent Litigation System and a Community patent – How to Take Discussion Further. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st11/st11622.en07.pdf>, ze 7. března 2013.

<sup>285</sup> Pracovní dokument Rady 11622/07, s.4 a 5.

<sup>286</sup> Čl. 1 Protokolu o řešení sporů 1989

<sup>287</sup> Pracovní dokument Rady 11622/07, s. 5-8.

patentu v prvním stupni (zrušovací řízení by se koncentrovalo před centrální komorou), jazyk řízení a přezkum rozhodnutí Evropským soudním dvorem.<sup>288</sup>

První předběžná paragrafovaná ustanovení byla členským státům předložena k podrobné debatě Slovinským předsednictvím v březnu 2008.<sup>289</sup> Základní struktura soudu již byla dobře identifikovatelná, soud měl disponovat regionálními a lokálními komorami v první instanci s jednotným řízením, chybělo však jakékoli ustanovení o právním základu a také o jaký právní akt půjde. Až v květnu 2008 byl Slovinským předsednictvím předložen první text návrhu Dohody o jednotném patentovém soudnictví se seznamem věcných bodů, které by měly být zařazeny do Statutu a do Jednacího řádu Patentového soudu EU.<sup>290</sup> Z preambule návrhu dohody a dalšího textu pak jasně vyplynulo, že by se mělo jednat o mezinárodní dohodu otevřenou k přístupu třetím státům členům EPC, mělo se tak jednat o smíšenou mezinárodní dohodu. Již tehdy však existovaly obavy ohledně kompatibility takové dohody s právem EU a právní služba Rady proto navrhovala předložit v tomto směru žádost o posudek ESD, jak je patrné ze Zprávy o pokroku z května 2008 předkládané Radě pro konkurenceschopnost.<sup>291</sup>

Za francouzského předsednictví v druhé polovině roku 2008 byl návrh dále podrobněji propracován a byl také připojen návrh Statutu Patentového soudu EU.<sup>292</sup> Zároveň bylo předloženo stanovisko právní služby Rady ve věci slučitelnosti návrhu dohody se Smlouvou o ES a ohledně možné žádosti o posudek ESD dle čl. 300 odst. 6 SES.<sup>293</sup> Týkalo se otázky pravomoci ES uzavřít Dohodu o Patentovém soudu EU. V této

---

<sup>288</sup> Pracovní dokument Rady 14492/07 z 30. října 2007, Směrem k soudní pravomoci EU ohledně patentů – body k jednání, s. 5. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st14/st14492.en07.pdf>, 10. března 2013.

Zpráva o pokroku - dokument Rady 15162/07 z 15. listopadu 2007, Zlepšení patentového systému v Evropě, s. 2. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15162.en07.pdf>, 10. března 2013.

<sup>289</sup> Pracovní dokument Rady 7728/08 z 19. března 2008, European Union Patent Jurisdiction - Preliminary Set of Provisions for the future legal instrument. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st07/st07728.en08.pdf>, 11. března 2013.

<sup>290</sup> Pracovní dokument Rady 9124/08 z 14. května 2008, Draft Agreement on the European Union Patent Judiciary. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st09/st09124.en08.pdf>, 11. března 2013.

<sup>291</sup> Zpráva o pokroku 9473/08 z 22. května 2008, Zlepšení patentového systému v Evropě, s. 3. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st09/st09473.en08.pdf>, 11. března 2013.

<sup>292</sup> Pracovní dokument Rady 11270/08 z 30. června 2008, Draft Agreement on the European Union Patent Court. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11270.en08.pdf>, 11. března 2013.

Pracovní dokument Rady 14970/08 z 4. listopadu 2008, Draft Agreement on the European Union Patent Court and draft Statute. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st14/st14970.en08.pdf>, 12. března 2013.

<sup>293</sup> Opinion of the Legal service 15487/08 z 10. listopadu 2008, Draft Agreement on the European Union Patent Judiciary: - compatibility of the draft Agreement with the EC Treaty, - possible request to

věci právní služba Rady došla k závěru, že zde existuje sdílená pravomoc ES a členských států k uzavření dohody, nicméně nevyjádřila se k právnímu základu s tím, že je to úkolem Komise, která předkládá doporučení k zahájení jednání o uzavření návrhu dohody.<sup>294</sup>

Dále se právní služba Rady zabývala otázkou slučitelnosti dohody se Smlouvou o ES, pokud jde o pravomoci svěřené touto dohodou ESD, konkrétně pravomoci k přezkumu rozhodnutí Patentového soudu dle čl. 48 návrhu Dohody,<sup>295</sup> který upravuje tzv. „kasační stížnost“. Ve stanovisku právní služba Rady odkazuje na čl. 229a SES, dle kterého může být na ESD přenesena nová pravomoc ve věcech aktů, kterými se na úrovni Společenství upravují práva průmyslového vlastnictví. Proto by přiznání pravomoci ESD ohledně posuzování kasačních stížností, nemusel být problém, pokud jde o budoucí komunitární patenty. Nicméně vzhledem k tomu, že by dle předmětného návrhu dohody kasační stížnost mohla být podána proti jakémukoli rozhodnutí Patentového soudu EU a mohla by se tak dotýkat i otázek ležících mimo právo EU (zejména v oblasti vnitrostátního práva a dohody EPC), pak by takové nové úkoly ESD značně překračovaly pravomoci mu svěřené Smlouvou a mohly by tak být dle právní služby Rady změněny podstatné rysy charakteru a úlohy ESD, tak jak jsou pojímány ve Smlouvě.<sup>296</sup>

Vedle toho právní služba Rady také poukázala na určité překrytí mezi tímto přezkumem (kasační stížností), jež by mohl být iniciován na návrh stran řízení a stávající pravomocí ESD rozhodovat o předběžných otázkách dle čl. 234 SES (čl. 267 SFEU). Je zřejmé, že některé otázky výkladu práva ES/EU, které se v současnosti řeší cestou předběžných otázek, by ESD nově rozhodoval dle jiných procesních pravidel o kasační stížnosti. Nicméně, jak uvádí právní služba Rady, podstata úlohy ESD v jednotném výkladu práva EU by zůstala zachována. Právní služba Rady přitom poukázala na určitou slabinu návrhu dohody spočívající právě v tom, že neumožňuje novému Patentovému soudu ES podávat žádosti k ESD o rozhodnutí o předběžných

---

the EC Court of Justice for an opinion (Article 300(6) EC, Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st15/st15487.en08.pdf>, 11. března 2013.

<sup>294</sup> Opinion of the Legal service 15487/08, s. 5.

<sup>295</sup> Pracovní dokument Rady 14970/08.

<sup>296</sup> Opinion of the Legal service 15487/08, s. 11.

Posudek 1/92, dohoda EHP II [1992] ECR I-2821, bod 32.

Viz též S. Luginbuehl, „The Future of Centralised Patent Litigation in Europe“, v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, s.248.

otázkách ve věci výkladu práva ES (popř. platnosti aktů ES).<sup>297</sup> Tento nedostatek byl později napraven v revidovaných návrzích návrhu dohody, přesto se později tato otázka úzce související s pravomocí ESD k výkladu práva EU ukázala jako fatální problém návrhu.<sup>298</sup> Závěrem stanoviska proto právní služba Rady doporučila, aby byl návrh dohody konzultován ohledně slučitelnosti se Smlouvou o ES se Soudním dvorem, jakmile Komise předloží doporučení k zahájení jednání s třetími státy.<sup>299</sup>

Ve světle stanoviska právní služby Rady byla za českého předsednictví v první polovině roku 2009 z návrhu dohody vypuštěna kasace a nahrazena institutem předběžné otázky k ESD ve věci výkladu, popř. platnosti práva ES se zněním obdobným čl. 234 SES (čl. 267 SFEU). Rozhodnutí ESD o takové otázce by bylo pro Patentový soud závazné.<sup>300</sup>

V březnu 2009 pak Evropská Komise předložila Radě doporučení, aby zmocnila Komisi k zahájení jednání za účelem přijetí Dohody o vytvoření jednotného systému pro řešení sporů z patentů.<sup>301</sup> Doporučení k sjednání dohody Komise odůvodnila s tím, že již mezi členskými státy panuje široká shoda na hlavních rysech dohody a bylo by vhodné další podobu dohody současně projednávat za účasti třetích států, budoucích smluvních stran. Nicméně stejně jako právní služba Rady doporučuje před zahájením jednání s třetími státy požádat ESD o posudek ohledně slučitelnosti zamýšlené dohody s právem ES/EU dle čl. 300 odst. 6 SES (čl. 218 odst. 11 SFEU).<sup>302</sup> Následně se tedy Rada usnesla na předložení Žádosti o posudek k ESD.<sup>303</sup> Součástí žádosti o posudek byl návrh dohody o Soudu pro evropské patenty a patenty Společenství a návrh statutu

---

<sup>297</sup> Opinion of the Legal service 15487/08, s. 7.

<sup>298</sup> Viz Posudek 1/09.

<sup>299</sup> Opinion of the Legal service 15487/08, s. 12.

<sup>300</sup> Viz. čl. 48 návrhu Dohody v následujících dokumentech:

Pracovní dokument Rady 5072/09 z 8. ledna 2009, Draft Agreement on the European and Community Patents Court and draft Statute. Zdroj:

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05072.en09.pdf>, 12. března 2013.

Pracovní dokument Rady 7928/09 z 23. března 2009, Draft Agreement on the European and Community Patents Court and draft Statute – Revised Presidency text. Zdroj:

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st07/st07928.en09.pdf>, 12. března 2013.

<sup>301</sup> Dokument Rady 7927/09 z 23. března 2009, Recommendation from the Commission to the Council To authorise the Commission to open negotiations for the adoption of an Agreement creating a Unified Patent Litigation System, (dokument Komise v příloze - SEC(2009) 330 final z 20.3.2009). Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st07/st07927.en09.pdf>, 12. března 2013.

<sup>302</sup> Dokument Rady 7927/09, s. 4 a 6.

<sup>303</sup> Press release - 2953rd meeting of the Council of the European Union, Výsledky jednání rady - Dokument Rady 11259/09 z 25. června 2009, s. 20. Zdroj: [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/envir/108792.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/108792.pdf), 14. března 2013.

soudu v revidovaném znění dokumentu předsednictví č. 7928/09 ze dne 23. března 2009.<sup>304</sup>

O výsledku posouzení ESD bude pojednáno níže. Předtím však bude ještě analyzován navrhovaný soudní systém, aby poté mohl být blíže zhodnocen ve světle výsledného posudku ESD.

---

<sup>304</sup>

Viz Posudek 1/09, přílohy k žádosti.

### 3.2.7.2 Analýza návrhu Dohody o Soudu pro evropské patenty a patenty Společenství

Navrhovaný patentový soud měl být založen na základě smíšené mezinárodní dohody otevřené k účasti třetím státům, členům EPC (tedy i státům mimo ES/EU). Dohoda měla být doplňkem návrhu nařízení na vytvoření komunitárního patentu (v té době ještě na základě návrhu v nařízení z roku 2000).<sup>305</sup> Dohodou měl být zřízen komunitární patentový soud v návrhu označovaný jako Soud pro evropské patenty a patenty Společenství (dále také jen „ECPC“ z anglického „European and Community Patents Court“).<sup>306</sup> Zřízení soudu ECPC by mělo dle preambule k dohodě vyřešit problémy současného roztržitého patentového systému, a tím zlepšit právní vymahatelnost patentových práv a posílit právní jistotu v oblasti patentových sporů. Zejména jak je zdůrazněno, měl by ten soud zajistit rychlé a vysoce kvalitní rozhodování.<sup>307</sup>

#### *Výlučná příslušnost soudu*

Soud ECPC by měl mít, jak vyplývá z jeho názvu, zvláštní příslušnost k rozhodování sporů týkajících se jak evropských, tak i budoucích komunitárních (unijních) patentů.<sup>308</sup> Výlučná příslušnost soudu by se týkala žalob na porušení patentů, jejich zrušení či prohlášení za neplatné, jakož i souvisejících nároků, např. by mohl vydávat předběžná a ochranná opatření, soudní zákazy, projednávat žaloby na náhradu škody, a dále žalob týkajících se práv souvisejících s předchozím využíváním vynálezu a žalob ve věci nucených licencí na komunitární patenty.<sup>309</sup> Zbývající spory týkajících se patentů by měly spadat do pravomoci vnitrostátních soudů.<sup>310</sup>

<sup>305</sup> Dokument Rady 7927/09 z 23. března 2009, Recommendation from the Commission to the Council To authorise the Commission to open negotiations for the adoption of an Agreement creating a Unified Patent Litigation System, (dokument Komise v příloze - SEC(2009) 330 final z 20. března 2009), s. 4. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st07/st07927.en09.pdf>, 12. března 2013.

COM (2000) 412 final, Návrh nařízení Rady o komunitárním patentu z 1. srpna 2000.

<sup>306</sup> Čl. 2 odst. 1 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>307</sup> Odst. 2, 3 a 6 Preambule Návrhu dohody ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>308</sup> Čl. 1, čl. 15 ve spojení s čl. 2 odst. 7 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7928/09.

<sup>309</sup> Je třeba poznamenat, že by návrh měl být doplněn tak, aby se jurisdikce soudu ECPC vztahovala také na žaloby týkající se nucených licencí na evropské patenty a nejen komunitární patenty. Jinak by o těchto žalobách rozhodovaly nadále národní soudy, či jiné orgány příslušné dle národního práva, což by nemuselo být v zájmu jednotného rozhodování. K tomu viz též: T. Jaeger, R. M. Hilty, J. Drexler a G. Ulrich, „Comments of the MPI on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary“, (2009) 40 *IIC*, s.836.

<sup>310</sup> Čl. 15 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7928/09.

### *Struktura soudu*

Soud ESPC měl být složen ze soudu prvního stupně s centrální komorou a místními a regionálními komorami zřízenými ve smluvních státech, a odvolacího soudu.<sup>311</sup> Soud by tak měl být v prvním stupni decentralizovaný. Místní komory měly být zřizovány na žádost členského státu, další místní komory v tomtéž státě mohly být ustaveny, pokud počet případů za po sobě jdoucí 3 roky překročil 100 případů. V jednom státě pak mohly být nejvýše tři komory.<sup>312</sup> Regionální komory mohly být zřizovány pro dva a více členských států. Mohly mít více sídel a mohly by zasedat na více místech.<sup>313</sup>

### *Složení soudních senátů*

V senátech soudu prvního stupně by měli obvykle zasedat tři soudci, dva stálí soudci a jeden soudce ze seznamu soudců zahrnutých do sboru soudců („pool of judges“),<sup>314</sup> ten by měl být podle počtu projednávaných případů té které komory buď přidělován ad hoc ke každému případu zvlášť, případně by mohl sloužit u místní komory trvale.<sup>315</sup> Pokud by s tím souhlasily strany řízení, mohla by být za podmínek stanovených Statutem soudu věc projednána samosoudcem.<sup>316</sup>

Senáty soudu by měly mít mezinárodní složení. U místních a regionálních soudů by měli zasedat dva stálí soudci, kteří by byli příslušníky států, kde se nachází tyto komory, třetí soudce jmenovaný ze seznamu soudců soudcovského sboru by měl být příslušníkem jiného státu.<sup>317</sup> Mezinárodní složení senátů by mělo zajistit prolínání národních právních kultur a umenšit tak existující rozdíly, popřípadě vnést do soudní praxe nové inovativní prvky zvenčí. Mělo by tak přispět ke sjednocení judikatury již v prvním stupni, ale i k jejímu zkvalitnění. Zároveň by se měl zúžit prostor pro forum shopping, neboť by se snížil rozdíl mezi rozhodováním jednotlivých komor. Otázkou je, do jaké míry je v tomto směru poměr složení soudců - dvou místních ku jednomu jiné státní příslušnosti - dostatečný.<sup>318</sup>

<sup>311</sup> Čl. 4 a 5 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>312</sup> Čl. 5 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>313</sup> Čl. 5 odst. 7 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>314</sup> Čl. 15 Návrhu Statutu ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>315</sup> Čl. 6 odst. 2 a 3 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>316</sup> Čl. 6 odst. 7 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>317</sup> Čl. 6 odst. 2 a 4 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>318</sup> T. JAEGER, “The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?“, (2010) 47 *Common Market Law Review*, s. 97 a 98.

Dohoda počítala s ustanovením technických soudců. V senátech místních a regionálních komor dle pravidla zasedají soudci s právní kvalifikací. Avšak je-li to vhodné a souhlasí-li s tím strany řízení, může být do senátu přidělen soudce kvalifikovaný v příslušném oboru techniky. Toto ustanovení je výsledkem kompromisu mezi státy, v jejichž soudním systému figurují techničtí soudci (jako je např. Švédsko a Německo v případě soudů příslušných k řízení o neplatnosti patentů) a mezi státy, kde v soudních sporech rozhodují pouze právně kvalifikovaní soudci (jako je např. Francie).<sup>319</sup> V senátech centrální komory pak technicky kvalifikovaný soudce zasedá vždy spolu se dvěma právními členy.<sup>320</sup> U centrální komory by se totiž měla koncentrovat po technické stránce náročnější řízení ve věci neplatnosti patentů.

V senátech odvolacího soudu by mělo zasedat pět soudců v mezinárodním složení, z toho tři právně kvalifikovaní členové a dva soudci technicky kvalifikovaní.<sup>321</sup> Takové složení by mělo zaručit, že bude s vysokou odborností posouzena technická otázka věci, zároveň bude zajištěno, že při hlasování budou mít rozhodující hlas právní členové senátu.

#### *Ustanovení soudců do funkce*

Soudci by měli být jmenováni Smíšeným výborem (v němž má každá smluvní strana jednoho zástupce včetně EU)<sup>322</sup> po vzájemné dohodě na základě návrhů poradního výboru.<sup>323</sup> Poradní výbor by měl být složen z osob majících vysokou úroveň znalostí v oblasti patentového práva, jako jsou patentoví zástupci a právníci zabývající se patentovými spory. Tím by mělo být zajištěno, že soudci nebudou vybíráni pouze na základě politických preferencí.<sup>324</sup> Funkční období soudců by mělo být 6 let. Technicky kvalifikovaní soudci by měli být jmenováni tak, aby byly pokryty „všechny“ oblasti technologie<sup>325</sup> – nicméně návrh nikde nestanoví kolik a jaké tyto oblasti to jsou. Počítá však s tím, že někteří soudci s technickou kvalifikací mohou být i jen v částečném pracovním úvazku, neboť některé technické oblasti mohou být více využívány a některé jenom minimálně.

<sup>319</sup> T. JAEGER, “The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?“, (2010) 47 *Common Market Law Review*, s. 96.

<sup>320</sup> Čl. 6 odst. 5 a 6 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>321</sup> Čl. 7 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>322</sup> Čl. 57 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>323</sup> Čl. 11 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>324</sup> Čl. 57b odst. 2 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>325</sup> Čl. 13 odst. 2 Návrhu dohody o ECPC a čl. 3 odst. 7 Návrhu Statutu ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.



Kritéria pro výkon funkce soudce jsou v návrhu dohody stanovena poměrně široce i s ohledem na potřebné mnohonárodnostní složení senátů soudu. Soudci musí splňovat požadavky na nejvyšší úroveň znalostí a zkušeností v oblasti patentového práva. Tuto kvalifikaci by pak měl posoudit poradní výbor. Právně kvalifikovaní soudci musí splňovat podmínky nezbytné pro výkon funkce soudce ve smluvním státě. Technicky kvalifikovaný soudce musí mít univerzitní vzdělání a průkazné odborné znalosti v určité oblasti technologie. Dále musí mít znalosti civilního práva hmotného i procesního.<sup>326</sup>

#### *Aplikovatelné právo*

Soud ECPC by byl při rozhodování povinen dodržovat právo ES/EU. Jeho rozhodování by vycházelo z dohody o ECPC, přímo účinných předpisů ES/EU, mezi nimi zejména z (budoucího) nařízení o komunitárním patentu, a dále vnitrostátních předpisů provádějících právo EU (např. směrnici 98/44 o biotechnologických vynálezech), z EPC a vnitrostátních předpisů implementujících EPC, a z dalších mezinárodních dohod z oblasti patentového práva, které by byly závazné pro všechny smluvní státy.<sup>327</sup> Rozhodné právo v případě, že budou použitelné vnitrostátní právní předpisy, by se pak stanovilo přednostně podle přímo použitelných ustanovení práva ES/EU (jako je např. nařízení Řím II), dále pak mezinárodními dohodami mezinárodního práva soukromého závaznými pro všechny smluvní strany a pokud by neexistovala v daném případě ani tato právní úprava, pak by se použil vnitrostátní právní předpis mezinárodního práva soukromého, který by určil Soud.<sup>328</sup> Dohoda dále v zájmu jednotného rozhodování stanovila povinnost smluvním státům, které nejsou členskými státy EU, přijmout právní předpisy nezbytné k dosažení souladu s právem ES/EU v oblasti hmotného patentového práva.<sup>329</sup>

#### *Příslušnost jednotlivých komor*

Základní pravidla pro určení soudní příslušnosti v první instanci mezi jednotlivými komorami jsou shodná s pravidly stanovenými v nařízení Brusel I. Obecně je dána příslušnost místní nebo regionální komory určitého státu nebo států buď „dle místa kde došlo nebo může dojít ke skutečnému nebo hrozícímu porušování patentu“

<sup>326</sup> Čl. 10 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>327</sup> Čl. 14a odst. 1 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7928/09.

<sup>328</sup> Čl. 14a odst. 2 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7928/09.

<sup>329</sup> Čl. 14a odst. 3 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7928/09.

nebo dle místa, kde je „žalovaný usazen“ (pokud není žalovaný usazen na území smluvního státu, pak je možné žalobu předložit komoře příslušné dle místa porušení či hrozícího porušení patentu). Pokud dotčený smluvní stát nemá zřízenou místní komoru, případně se neúčastní komory regionální, pak je pro výše uvedené žaloby příslušná centrální komora.<sup>330</sup>

Pokud jde o žaloby na neplatnost patentu, promítla se do návrhu určitá podoba umírněné bifurkace. V zájmu zajištění jednotného a vysoce odborného rozhodování již v první instanci by měla o žalobách týkajících se platnosti patentu, deklaratorních žalobách na určení, že patent není porušován a o žalobách týkajících se nucených licencí rozhodovat centrální komora, v jejíchž senátech bude pro tento účel zasedat vždy technický soudce spolu s právními členy.<sup>331</sup> Takové žaloby by však mohly být předloženy centrální komoře, pouze pokud nebylo zahájeno řízení o porušení mezi stejnými stranami o tomtéž patentu před místní nebo regionální komorou.<sup>332</sup> Pokud je následně po podání žaloby na neplatnost před centrální komorou zahájeno řízení o porušení patentu, postupuje příslušná místní nebo regionální komora obdobně jako v případě uplatnění protinávru na neplatnost. Příslušná místní či regionální komora buď sama posoudí platnost patentu s tím, že do senátu rozhodujícího ve věci bude navíc najmenován technicky kvalifikovaný soudce v daném oboru ze seznamu sboru soudců v zájmu zajištění co nejvyšší odbornosti. Nebo může otázku platnosti patentu přenechat centrální komoře a to buď tak, že přeruší řízení a vyčká rozhodnutí o platnosti patentu (princip bifurkace uplatňovaný v např. v Německu) a následně rozhodne ve věci porušování nebo celý případ včetně otázky porušování postoupí centrální komoře, to však lze pouze se souhlasem stran řízení.<sup>333</sup> První varianta spočívající v posouzení otázky platnosti patentu v rámci řízení o porušování patentu odpovídá systému používanému např. ve Velké Británii a je výhodná zejména co do rychlosti řízení. Druhá varianta, kde dochází ke koncentraci žalob na neplatnost před centrální komorou, může sice vést k prodloužení řízení o porušení patentu, na druhou stranu však je nejlepší zárukou vysoce odborného a jednotného rozhodování. Navíc tak lze zmírnit problém forum shopping mezi jednotlivými komorami, neboť tato koncentrace příslušnosti brání tomu, aby otázku platnosti patentu posuzovalo paralelně více komor (bude-li patent

---

<sup>330</sup> Čl. 15a odst. 1 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7928/09.

<sup>331</sup> Čl. 6 odst. 6 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7928/09.

<sup>332</sup> Čl. 15a odst. 3 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7928/09.

<sup>333</sup> Čl. 15a odst. 2 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7928/09.

porušován ve více smluvních státech najednou či bude-li více porušovatelů – žalovaných).

Z hlediska možnosti vzniku paralelních sporů pak má v tomto ohledu návrh dohody určité nedostatky, neboť neřeší otázku možného spojení vzájemně souvisejících nároků uplatňovaných vůči většímu počtu žalovaných. Je-li ve věci více žalovaných, pak má žalobce více možností volby, u které komora žalobu podá. Proto by bylo vhodné do návrhu dohody zapracovat ustanovení obdobné čl. 6 odst. 1 nařízení Brusel I, které by umožnilo spojit řízení zahájené vůči většímu počtu žalovaných před různými komorami. S tím, že by příslušnou mohla být komora státu, ve které je usazena „hlavní“ osoba ze žalovaných (podle vzoru holandské doktríny „spider in the web“). Případně by mohlo být žalovaným stranám dáno právo, aby mohly požádat soud o postoupení věci centrální komoře, a tak se vyhnuly negativním důsledkům několika paralelních řízení, či situace, kdy forum zvolené žalobcem je pro ně, např. z důvodu jazyka řízení či proximity zcela nevhodné.<sup>334</sup> Podobně může k proliferaci fora docházet v případech, kdy žalobce volí příslušnou komoru dle místa, kde došlo k porušení nebo kde porušení hrozí. Dle judikatury ESD, místem, kde došlo k porušení, může být jak místo, kde nastala škoda, tak místo, kde došlo ke skutečnosti, z níž škoda vznikla.<sup>335</sup> Může tak jít o místo, kde bylo zboží porušující patent vyrobeno, kde bylo prodáváno nebo i kde hrozí, že bude prodáváno. Porušovateli tak hrozí, že může být za jeden související skutek žalován před několika komorami v různých státech. Bylo by proto vhodné, aby v takových případech mohla být věc postoupena centrální komoře, nebo aby měla centrální komora možnost si jednotlivá řízení atrahovat a projednat je tak společně.<sup>336</sup>

Vedle výše uvedených nedostatků je třeba ještě zmínit další problematickou skutečnost, a to, že návrh neobsahuje důležité pravidlo litispendence pro případ, že bude podána po zahájení řízení další žaloba ve stejné nebo související věci, např. v případě, kdy k porušení patentu dojde ve více členských státech nebo pokud žalobce uplatní obě možnosti určení soudní příslušnosti (jak v místě kde je žalovaný usazen, tak v místě

---

<sup>334</sup> T. Jaeger, R. M. Hilty, J. Drexler a G. Ulrich, „Comments of the MPI on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary“, (2009) 40 *IIC*, s.826.

T. JAEGER, „The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?“, (2010) 47 *Common Market Law Review*, s. 91 a 92.

<sup>335</sup> C – 21/76 Mines de potasse d’Alsace [1976] ECR 1735, body 15 a násl.; C-68/93 Shevill and Others v Presse Alliance [1995] ECR I-415, body 20 a násl.

<sup>336</sup> T. JAEGER, „The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?“, (2010) 47 *Common Market Law Review*, s. 92.

forum delicti).<sup>337</sup> Je však možné, že pravidla litispendence či spojení řízení o souvisejících nárocích budou řešena v jednacím řádu soudu.<sup>338</sup>

Lze říci, že návrh dohody poskytuje jak soudcům, tak stranám řízení poměrně značný prostor ohledně volby příslušnosti či možnosti postoupení věci, a tím i toho, jakým způsobem bude vedeno řízení o žalobách na porušení patentu a neplatnost. Tím se také zvyšuje pravděpodobnost forum shopping mezi jednotlivými komorami z důvodu uplatňování různých strategií stranami řízení. I když volba postupu někdy závisí pouze na soudcích a ne na stranách řízení, je pravděpodobné, že např. komory umístěné ve Velké Británii budou volit cestu vlastního posouzení platnosti patentu v rámci řízení o porušení patentu, naproti tomu komory v Německu půjdou cestou „bifurkace“ a těchto odlišností pak budou moci strany řízení využít při volbě fora.

### *Jazyk řízení*

Poměrně problematickou se ukázala otázka určení jazyka řízení, bylo třeba nalézt určitý kompromis mezi požadavkem na zajištění nediskriminačního přístupu k soudu a efektivního průběhu řízení. Ze znění navržených ustanovení je zřejmé, že zvítězil spíše přístup první. Jazykem řízení před místní nebo regionální komorou by tak měl být úřední jazyk nebo úřední jazyky států, v nichž má taková komora sídlo. Z uvedeného vyplývá, že jedna místní komora by mohla mít i více jazyků řízení. Vzhledem k tomu, že v senátech těchto komor by zasedal i soudce z jiného státu, mohlo by se snadno stát, že by neznal jazyk řízení, což by vyžadovalo časově náročná tlumočení ústních jednání a také překlady podkladů řízení. Navíc v regionálních komorách mohlo být jazyků ještě více, a to podle počtu účastníků ze států. Návrh dohody se snaží alespoň částečně zmírnit tento velký jazykový rozptyl a umožňuje členským státům, zvolit si za jazyk řízení pro komory na svém území úřední jazyky EPO. Obdobně mohou strany řízení požádat (ve vzájemné dohodě), aby řízení bylo vedeno v jazyce, v němž byl patent udělen. Pokud by s tím příslušná místní nebo regionální komora nesouhlasila, mohly by strany řízení požádat, aby byl případ postoupen centrální komoře. Před centrální komorou by pak jazykem řízení byl úřední jazyk EPO, v němž byl patent, který je předmětem řízení, udělen. Toto pravidlo odpovídá jazykovému uspořádání soudu EPLA a je nejjednodušším a nejefektivnějším,

---

<sup>337</sup> T. JAEGER, „The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?“, (2010) 47 *Common Market Law Review*, s. 91.

<sup>338</sup> Bod 8 Předběžného seznamu bodů pro zahrnutí do Jednacího řádu, Návrh Dohody o ECPC.

nicméně z důvodů udávaných obav některých členských států před jazykovou diskriminací a zajištění co nejširšího přístupu k soudu, nemohlo být aplikováno na místní a regionální komory.

Návrh dohody se v jednom z ustanovení pokouší alespoň zčásti napravit nežádoucí důsledky mnohojazyčnosti řízení. Změnit jazyk řízení by tak mohlo být možné i na návrh pouze jedné ze stran řízení, pokud o tom rozhodne místní nebo regionální komora na základě vhodnosti a spravedlnosti. Použije se jazyka, v němž byl patent udělen. Toto ustanovení však nebylo podporováno všemi členskými státy, proto je v hranatých závorkách uvedena ještě druhá varianta, která požaduje, aby v daném případě existoval souhlas obou stran řízení. Takový požadavek však zcela neguje podstatu tohoto ustanovení, jíž je zefektivnění soudního řízení.

Pokud jde o odvolací instanci, jazykem řízení by měl být jazyk řízení používaný v první instanci. I zde tedy nutně nastane situace, že ne všichni soudci v senátu včetně stran řízení budou znát jazyk řízení a řízení bude probíhat v simultánním překladu, což není zcela žádoucí, jak z hlediska rychlosti řízení, tak z hlediska nákladnosti, nicméně vzhledem k centralizaci druhé instance se tomu lze těžko vyhnout. Jazyk řízení je možné změnit, a to na jazyk, v němž byl patent udělen, v případě, že se na tom strany dohodnou. Ve výjimečných případech může odvolací soud jazyk řízení změnit na jiný úřední jazyk i jen pro část řízení, je-li to vhodné a souhlasí-li s tím strany řízení. Opět podmínka souhlasu obou stran řízení je požadavek, který může být obtížné splnit a zároveň tak může být snadno zneužitelný. Mělo by být ponecháno na úvaze soudu, zda jsou splněny podmínky vhodnosti pro volbu jiného jazyka řízení, a zda to lze po stranách řízení spravedlivě požadovat a také v jakém rozsahu. Přestože taková úprava má i své legitimní důvody, zejména pak, aby řízení bylo proti žalovanému (především bude-li v roli porušovatele) vedeno v jazyce, kterému rozumí, mohla by dohoda obsahovat poněkud flexibilnější ustanovení pro možnou změnu jazyka řízení tak, aby některá ze stran nemohla takovou změnu bezdůvodně blokovat. Vždyť dohoda umožňuje, resp. nařizuje soudu, aby v zájmu zajištění procesních práv zajistil stranám řízení na jejich žádost tlumočení při ústním jednání v rozsahu, v jakém to uzná za vhodné.

#### *Průběh řízení a, opravné prostředky*

Návrh dohody dále obsahuje řadu procesních ustanovení týkajících se průběhu řízení před soudem, jedná se o úpravu dokazování, ukládání předběžných opatření a

soudních příkazů a zákazů, poskytování informací a dalších ustanovení specifických pro řízení o porušování patentu včetně náhrady škody. Dále pak návrh upravuje otázku nákladů soudního řízení, soudních poplatků a právo na právní pomoc.<sup>339</sup>

Z opravných prostředků je dotčeným osobám k dispozici odvolání k odvolacímu soudu, které může být založeno jak na právních, tak na skutkových otázkách. Nové skutečnosti nebo důkazy však mohou být vzneseny, pouze pokud jejich předložení příslušnou stranou nemohlo být přiměřeně očekáváno již v průběhu řízení v prvním stupni.<sup>340</sup> Obecně nemá odvolání odkladný účinek, pokud jej soud nepřizná na základě důvodné žádosti odvolatele. Pouze v případech žalob na neplatnost nebo protinávrhu na neplatnost patentu má rozhodnutí odkladný účinek.<sup>341</sup> Odvolací soud v případě, že je odvolání důvodné, napadené rozhodnutí zruší a rozhodne sám ve věci. Ve výjimečných případech, které by měly být upřesněny v jednacím řádu, může věc vrátit soudu prvního stupně k opětovnému projednání.<sup>342</sup> Toto řešení může zajistit rychlejší rozhodování, než systém kasace, kdy by věc pokaždé znovu projednával soud první instance. Předpokladem je, že budou dostatečně chráněna procesní práva stran řízení.

Mimořádným opravným prostředkem je v návrhu obnova řízení, o niž může strana požádat u odvolacího soudu, pokud vyšla najevo nová skutečnost, která je pro rozhodnutí v dané věci rozhodující a která nebyla v době vydání rozhodnutí této straně známa. Důvodem pro podání žádosti na obnovu řízení může být pouze existence závažné procesní vady řízení, které předcházelo napadenému rozhodnutí nebo jednání, které bylo konečným rozhodnutím soudu kvalifikováno jako trestný čin. Možnost podat návrh na obnovu řízení je vymezena objektivní lhůtou 10 let a subjektivní lhůtou dvou měsíců od dne zjištění rozhodné skutečnosti. Žádost projedná odvolací soud, předmětné rozhodnutí zčásti nebo zcela zruší a vydá nové rozhodnutí ve věci. Osoby využívající patenty, které jsou předmětem rozhodování, mohou předmětné patenty dále využívat i po vydání nového rozhodnutí v obnoveném řízení, pokud jednají v dobré víře.<sup>343</sup>

### *Účinky a výkon rozhodnutí*

Rozhodnutí ECPC by měla být přímo vykonatelná ve všech smluvních státech. Nemělo by tak být třeba jakéhokoli dalšího řízení o uznání rozhodnutí ani prohlášení o

<sup>339</sup> Část III, Kapitola III a IV Návrhu Dohody o ECPC.

<sup>340</sup> Čl. 45 Návrhu Dohody o ECPC.

<sup>341</sup> Čl. 46 Návrhu Dohody o ECPC.

<sup>342</sup> Čl. 47 Návrhu Dohody o ECPC.

<sup>343</sup> Čl. 55 Návrhu Dohody o ECPC.

vykonatelnosti.<sup>344</sup> Přímá vykonatelnost se týká též rozhodnutí vydaných regionálními či místními komorami soudu umístěnými v státech mimo EU. V tomto směru návrh dohody rozšiřuje pravidla nařízení Brusel I a Luganské úmluvy, která zajišťují uznávání rozhodnutí vnitrostátních soudů členských států EU a států ESVO (kromě Lichtenštejnska), na další smluvní státy EPC, které se stanou stranami dohody ECPC. Výkon rozhodnutí by měl být zajištěn přiznáním pravomoci soudu ECPC uložit peněžité sankce v případě, že povinná strana neplní podmínky příkazu k výkonu rozhodnutí.<sup>345</sup>

### *Interpretace komunitárního práva*

Vzhledem k tomu, že soud ECPC bude vykládat a aplikovat právo EU, musí být v návrhu dohody stanoveny určité záruky, aby byl takový výklad a aplikace v souladu s judikaturou ESD a zajištěn tak jednotný výklad a aplikace práva EU, jehož garantem ESD je.<sup>346</sup> Požadavek na jednotný výklad vyplývá ze samotné povahy práva EU jakožto autonomního právního řádu. Z judikatury ESD vyplývá, že pro zachování této autonomie je mimo jiné třeba, aby navrhovaná dohoda nezasahovala do pravomocí svěřených ES a jejím institucím takovým způsobem, že by se změnila základní povaha těchto pravomocí.<sup>347</sup> Tento požadavek se týká také výše uvedených pravomocí Soudního dvora ES spočívajících v zajištění jednotného výkladu a aplikace práva EU.<sup>348</sup>

Počáteční verze návrhu dohody počítala s kontrolou aplikace a interpretace práva ES formou přezkumu rozhodnutí odvolacího soudu ECPC Evropským soudním dvorem na návrh prvního generálního advokáta. Přezkum měl být omezen pouze na výjimečné případy vážného nebezpečí narušení jednoty nebo souladu práva Unie.<sup>349</sup> Obdobný přezkum je uplatňován vůči Tribunálu, resp. specializovaným soudům (panelům) dle čl. 256 odst. 2 SFEU. Jedná se o mimořádný opravný prostředek

<sup>344</sup> Čl. 56 odst. 1 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

Prohlášení vykonatelnosti však již nebude třeba dle čl. 39 nařízení Brusel I recast.

K tomu viz též D. Schramm, „Abolition of Exequatur“, v A. Bonomi, Ch. Schmid (eds.), *La révision du Règlement 44/2001 (Bruxelles I) - Quelles Conséquences pour la Convention de Lugano?*, Genève-Zürich-Bâle, Schulthess, 2011, s. 61.

<sup>345</sup> Čl. 56 odst. 3 Návrhu dohody o ECPC, Pracovní dokument Rady 7927/09.

<sup>346</sup> Čl. 19 odst. 1 SEU (ex čl. 220 a násl. SES).

<sup>347</sup> Posudek 1/00, *ECAA Agreement (European Common Aviation Area Agreement)*, [2002]

ECR I-3493, bod 12. Posudek 1/91, *EEA-Agreement I* [1991] ECR I-6079, body 61-65.

<sup>348</sup> Čl. 19 odst. 1 SEU (ex čl. 220 a násl. SES).

<sup>349</sup> Pracovní dokument Rady 14492/07 z 30. října 2007, Směrem k soudní pravomoci EU ohledně patentů – body k jednání, s. 6, bod 8. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st14/st14492.en07.pdf>, 21. března 2013.

omezený na výjimečné případy a co do rozsahu je tento přezkum značně omezený v porovnání s institutem předběžných otázek. V tomto směru by taková kontrola ze strany ESD nemusela být pro jednotné uplatňování práva EU dostačující.

Následující verze návrhu dohody projednávané za Francouzského předsednictví<sup>350</sup> zaručovaly v čl. 48 podstatně širší právo na přezkum k ESD ve formě kasační stížnosti. Podrobnosti měly být dále upraveny ve Statutu soudu. Podle znění tohoto článku se mělo jednat o daleko komplexnější nástroj kontroly výkladu a aplikace práva, než je institut předběžných otázek. Kasační stížnost by se vztahovala na jakékoli otázky právní tedy i otázky týkající se vnitrostátního práva nebo dohody EPC. Ze znění dohody (dle francouzského znění „cassation“, dle anglického znění „further appeal“) lze usuzovat, že aktivně legitimovány k žádosti o přezkum by byly přímo dotčené strany řízení. Nezáviselo by tedy jen rozhodnutí prvního generálního advokáta, zda podá návrh na zahájení přezkumu, přezkum by mohli iniciovat samotní účastníci řízení. Tato verze přezkumu byla pravděpodobně podporována z důvodu, že existovala obava, že v případě, kdy by se použil systém předběžných otázek (viz níže), by si soud ECPC zcela vyhradil k rozhodování otázky výkladu hmotného patentového práva a ESD by tak nad touto oblastí neměl kontrolu (zabýval by se pouze specifickými otázkami výkladu Smluv a aktů institucí EU). Část odborné veřejnosti se tak obávala, že by nekontrolovaným výkladem soudu ECPC mohlo dojít k rozšíření podmínek patentovatelnosti vynálezů, a tím zejména k obrovskému nárůstu softwarových patentů.<sup>351</sup> Na druhou stranu, kasace by ESD přiznávala zcela nové pravomoci co do výkladu a aplikace vnitrostátních předpisů, které by do značné míry překračovaly pravomoci svěřené mu Smlouvou a byly s ní tudíž neslučitelné, proto bylo, mimo jiné, od tohoto návrhu upuštěno.<sup>352</sup>

Následně tak byl do návrhu dohody za českého předsednictví vložen systém předběžných otázek obdobný řízení o předběžných otázkách předkládaných vnitrostátními soudy dle čl. 234 SES (čl. 267 SFEU). Čl. 48 návrhu dohody stanovil

---

<sup>350</sup> Pracovní dokument Rady 11270/08 z 30. června 2008, Draft Agreement on the European Union Patent Court. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11270.en08.pdf>, 11. března 2013.

Pracovní dokument Rady 14970/08 z 4. listopadu 2008, Draft Agreement on the European Union Patent Court and draft Statute. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st14/st14970.en08.pdf>, 12. března 2013.

<sup>351</sup> FFII press release z 12. května 2009, “European Commission pushes for software patents via a trusted court”. Zdroj: <http://press.ffii.org/Press%20releases/European%20Commission%20pushes%20for%20software%20patents%20via%20a%20trusted%20court>, 15 března 2013.

<sup>352</sup> Opinion of the Legal service 15487/08, s. 11.  
Posudek 1/92, dohoda EHP II [1992] ECR I-2821, bod 32.



povinnost soudu ECPC požádat ESD o rozhodnutí o předběžné otázce v případě, že při řízení před ním vyvstane otázka výkladu Smluv nebo platnosti a výkladu aktů přijatých orgány ES/EU. Rozhodnutí ESD by pak byla pro soud ECPC závazná v souladu s judikaturou SDEU.<sup>353</sup>

Již v době tohoto návrhu se objevovaly kritické hlasy, které považovaly tento systém kontroly ze strany ESD za nedostatečný. Bylo poukazováno zejména na skutečnost, že ESD bude moci rozhodovat o výkladu práva EU aplikovaného soudem ECPC jen do té míry, do jaké bude tento soud ochoten předkládat ESD žádosti s předběžnými otázkami. Právně totiž neexistuje žádný vynucovací mechanismus obdobný řízení pro porušení smlouvy dle čl. 258, dle kterého by EK mohla zahájit řízení vůči tomuto soudu či na dohodě o ECPC zúčastněným smluvním státům, pokud by některá z komor ECPC či odvolací soud nerespektovaly tuto povinnost. Soud ECPC měl vzniknout na základě mezinárodní dohody s třetími státy, nebylo by jej tedy možné považovat za vnitrostátní soud a jeho jednání přičítat konkrétnímu členskému státu EU (i kdyby konkrétní komora v takovém státě byla umístěna).

Zároveň se objevily také pochybnosti ohledně zajištění jednotného rozhodování nového soudu. Vzhledem k tomu, že by soud ECPC měl rozhodovat o sporech z evropských patentů, jež jsou ve výlučné pravomoci členských států a zároveň o sporech z komunitárních patentů, jež by byly komunitárním (unijním) titulem, založeným na právu ES/EU (konkrétně nařízení ES/EU<sup>354</sup>), jehož konečný výklad náleží do pravomoci ESD, vzniká zde určitý prostor pro odlišnou interpretaci zejména hmotněprávních podmínek platnosti a rozsahu patentu (výše uvedený návrh nařízení stanovil důvody pro neplatnost a podmínky pro omezení rozsahu patentu shodně, popřípadě odkazem na EPC). Ve vztahu k evropským patentům by soud ECPC vycházel pouze z dohody EPC. Předpokládalo se sice, že EU k dohodě EPC přistoupí<sup>355</sup> a přístupem EU by se EPC stala součástí právního řádu EU a podléhala by ve vztahu ke

---

<sup>353</sup> Posudek 1/91, *EEA-Agreement I* [1991] ECR I-6079, body 59-65. Posudek 1/00, *ECAA Agreement*, [2002] ECR I-3493, bod 25.

<sup>354</sup> Pracovní dokument Rady 16113/09 27. listopadu 2009, Proposal for a Council Regulation on the Community patent.

Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16113-ad01.en09.pdf>, 15. března 2013.

<sup>355</sup> Pracovní dokument Rady 16113/09 27. listopadu 2009, Proposal for a Council Regulation on the Community patent, odst. 3 Preamble.

Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16113-ad01.en09.pdf>, 15. března 2013.

komunitárním patentům výkladu ESD,<sup>356</sup> nicméně ve vztahu k evropským patentům by soud ECPC nemusel být výkladem ESD vázán. Mohla by tak vzniknout rozdílná interpretace ustanovení dohody EPC, jedna ve vztahu k evropským a druhá ve vztahu ke komunitárním patentům, což by nebylo žádoucí.<sup>357</sup> Dle některých akademiků by tento odlišný výklad „paralelní“ právní úpravy týkající se komunitárního a evropského patentu dokonce mohl být s ohledem na první posudek ESD ve věci dohody o Evropském hospodářském prostoru neslučitelný s právem EU.<sup>358</sup> K zajištění jednotného výkladu EPC byly proto navrhovány různé mechanismy, dle vzoru dohody o EHP.<sup>359</sup> Jednak bylo navrhováno vložit do návrhu dohody o ECPC jednoznačnou povinnost soudu respektovat při svém rozhodování veškerou (i budoucí) judikaturu ESD.<sup>360</sup> Dále bylo navrhováno jako varianta ustanovení nezávislého výboru, který by sledoval vývoj judikatury obou soudů a v případě odlišných rozhodnutí by se pokusil najít cestou dohody řešení, které by zajistilo soulad s právem EU. Případně by tento výbor mohl takovou otázku interpretace předložit přímo ESD ke konečnému rozhodnutí.<sup>361</sup>

Kritice z pohledu slučitelnosti nového patentového systému s právem EU byl také podroben systém udělování budoucích komunitárních patentů úřadem EPO, neboť zde nebyla zajištěna možnost přezkumu či kontroly nad těmito rozhodnutími komunitárními soudy, jako je tomu např. u rozhodnutí úřadu OHIM (Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu) ve věci ochranných zámků a průmyslových vzorů společenství.

#### *Vstup dohody v platnost, přechodné období*

Návrh dohody stanoví sedmileté přechodné období od vstupu dohody v platnost, v němž ještě může být řízení o porušování nebo neplatnosti evropského patentu zahájeno také u národních soudů. Navíc dohoda umožňuje vlastníkům evropských patentů, k jejichž udělení došlo nebo o které bylo zažádáno před vstupem dohody

<sup>356</sup> K tomu viz judikatura ESD – C - 53/96, *Hermés*, [1998] ECR I-03603.

<sup>357</sup> T. Jaeger, R. M. Hilty, J. Drexler a G. Ulrich, “Comments of the MPI on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary”, (2009) 40 *IIC*, s.833.

<sup>358</sup> K tomu viz Posudek 1/91, *EEA-Agreement I* [1991] ECR I-6079, bod 42 a násl.

T. Jaeger, R. M. Hilty, J. Drexler a G. Ulrich, “Comments of the MPI on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary”, (2009) 40 *IIC*, s.833.

<sup>359</sup> T. Jaeger, R. M. Hilty, J. Drexler a G. Ulrich, “Comments of the MPI on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary”, (2009) 40 *IIC*, s.833.

<sup>360</sup> Viz. čl. 6 Dohody o EHP, [1994] O.J. L1/3.

<sup>361</sup> Viz. čl. 111 Dohody o EHP, [1994] O.J. L1/3.

v platnost, požádat o opt-out (výjimku) z dohody, nejpozději měsíc před skončením přechodného období. Dohoda by se tak na tyto patenty nevztahovala, k řešení sporů z těchto patentů by byly nadále příslušné národní soudy. Možnost využití opt-out může být legitimní pro patenty, o které bylo zažádáno před vstupem dohody v platnost, nicméně s ohledem na to, že v počátcích rozhodování nového soudu může existovat poměrně značná nejistota a obavy u uživatelů systému ohledně jeho fungování a kvality rozhodování, může dojít k tomu, že velké množství vlastníků patentů raději preventivně opt-out využije a nový patentový soud pak nebude mít dost případů. Bylo by proto vhodné umožnit vlastníkům těchto patentů případný opt-in, aby nový soud stačil prokázat svou efektivitu a mohl tak obstát v konkurenci s národními soudy.

### 3.2.7.3 Shrnutí

Výše byla nastíněna podoba patentového soudu ECPC založeného na smíšené mezinárodní dohodě mezi ES a jeho členskými státy na straně jedné a smluvními stranami dohody EPC na straně druhé. Jedná se o návrh územně poměrně rozsáhlého soudního systému, v němž by se střetávalo značné množství právních kultur. Je otázkou do jaké míry by se podařilo zajistit efektivní fungování soudu na tak velkém a různorodém území. Soud by měl pravomoc rozhodovat jak o patentech evropských, tak o patentech komunitárních. Tímto je návrh zcela novým oproti dosavadním textům. Návrh by měl sjednotit řešení sporů ohledně obou druhů patentů před jedním soudem a zamezit tak existenci dvou paralelních soudních systémů. Zvolená struktura soudu založená na decentralizované první instanci a centralizované instanci odvolací zajišťuje vyváženost mezi požadavkem na proximitu (dostupnost soudu) a efektivitou spočívající v jednotném a vysoce kvalitním rozhodování v rozumném čase. S ohledem na decentralizaci prvního stupně může být efektivita soudního rozhodování částečně snížena vzhledem k poměrně složité úpravě soudní příslušnosti, která dává více možností volby pro postup jednotlivých komor, pokud jde o případy posuzování návrhů a protinávrhů na neplatnost patentu v rámci řízení o porušování. Návrh také neobsahuje pravidla pro spojení řízení o souvisejících nárocích či pravidlo *lis pendens*, v tomto ohledu je třeba jej ještě dopracovat, jinak by mohla být značně snížena efektivita rozhodování soudu a vznikl by prostor pro *forum shopping* mezi jednotlivými komorami. Z hlediska efektivity se jeví jako problematická také úprava jazyků řízení, jež je však z velké části dána mezinárodním charakterem soudu, a zdá se být nezbytnou s ohledem na požadavek členských států na nediskriminaci, ale také z hlediska dostupnosti soudu (a tím zajištění práva na spravedlivý proces). Přesto by bylo vhodné umožnit soudu, aby mohl v případech, kdy si to situace vyžádá (za striktně daných podmínek), změnit jazyk řízení, aniž by s tím musely vyslovit souhlas obě strany řízení. Naproti tomu návrh dohody nabízí některé další prvky zvyšující efektivitu soudního rozhodování co do kvality, jako je způsob jmenování soudců, požadovaná kvalifikace, mnohonárodnostní složení senátů, včetně zapojení technicky kvalifikovaných soudců do soudních senátů.

Přestože návrh dohody včetně statutu a jednacího řádu nebyl zcela plně dopracován, zejména v otázce financování soudu, sídla soudu, podrobných pravidel pro

organizaci soudu a soudního řízení (jednací řád obsahuje jen předběžný seznam bodů), umožňuje získat poměrně konkrétní představu o podobě soudu ECPC. Lze říci, že hlavní rysy navrhovaného soudu směřují k zajištění jednotného rozhodování ohledně rozsahu patentů, snadnějšího vymáhání práv, ale i snazší ochraně proti neoprávněným nárokům. Tím návrh dohody přispívá k větší právní jistotě a také předvídatelnosti v oblasti řešení patentových sporů.

Nedořešená však zůstala komplexní otázka slučitelnosti návrhu dohody s právním řádem EU, která byla předložena k zodpovězení SDEU formou posudku. Reakce SDEU bude vzhledem ke svému významu pro další směřování podoby evropského patentového soudnictví dále podrobena analýze v samostatné podkapitole.

### 3.2.7.4 Slučitelnost návrhu dohody o ECPC s primárním právem EU

Rada EU předložila Evropskému soudnímu dvoru dne 6. července 2009 žádost o posudek ohledně slučitelnosti zamýšlené dohody o vytvoření jednotného systému pro řešení sporů týkajících se patentů (Soudu pro evropské patenty a patenty společenství ECPC) s ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství.<sup>362</sup> K žádosti byl přiložen výše analyzovaný návrh Dohody o ECPC,<sup>363</sup> revidovaný návrh nařízení Rady o patentu Společenství<sup>364</sup> a doporučení Komise Radě, kterým se Komise zmocňuje zahájit jednání s cílem přijmout mezinárodní dohodu o ECPC.<sup>365</sup>

#### *Stanovisko generálních advokátů*

Žádost o posudek byla nejdříve analyzována generálními advokáty ESD (dále též jen „GA“), kteří vydali své stanovisko v červenci 2010.<sup>366</sup> Zabývali se v něm otázkami právního základu a kompetence EU k uzavření dohody a dále slučitelností návrhu dohody se systémem Smluv o EU (v té době již platila Lisabonská smlouva).

Nejprve k otázce *kompetence a právního základu*. GA zde neshledali žádný rozpor, neboť právní základ by dle jejich názoru bylo možné nalézt hned ve dvou ustanoveních SFEU, a to čl. 216 odst. 1 SFEU ve spojení s čl. 118 SFEU nebo čl. 352 odst. 1 SFEU. V obou případech se objevuje základní požadavek na existenci propojení s cíli a politikami EU. Aby byla dohoda v souladu se Smlouvami, musí být zajištěno, že vytvoření patentového soudnictví prostřednictvím mezinárodní smlouvy je nezbytné k dosažení cílů stanovených Smlouvami v rámci politik Unie. Dle stanoviska generálních advokátů pak vytvoření jednotného patentového soudu úzce souvisí s vytvořením komunitárního patentu dle čl. 118 SFEU a je nezbytné pro správné fungování vnitřního trhu.<sup>367</sup>

Otázkou však je, zda těmto požadavkům vyhovuje opatření, jakým je mezinárodní dohoda a zda by nebyla dostačující akce pouze v rámci EU, tedy opatření

---

<sup>362</sup> Posudek 1/09, bod 1.

<sup>363</sup> Dokument Rady 7928/09.

<sup>364</sup> Dokument Rady 8588/09 ze dne 7. dubna 2009.

<sup>365</sup> Dokument Rady 7927/09 ze dne 23. března 2009.

<sup>366</sup> *Prise de position des avocats généraux*, Avis 1/09, z 2. července 2010. Stanovisko nebylo oficiálně zveřejněno na webových stránkách evropských institucí. Lze jej však nalézt např. na stránkách EPLAWpatent blog. [http://www.eplawpatentblog.com/2010/August/2010-07-02\\_Opinion\\_AG\\_FR%5B1%5D.pdf](http://www.eplawpatentblog.com/2010/August/2010-07-02_Opinion_AG_FR%5B1%5D.pdf), 3. dubna 2013.

<sup>367</sup> *Prise de position des avocats généraux*, Avis 1/09, body 49-56.

menšího rozsahu. Čl. 118 hovoří o zavedení centralizovaného režimu pro kontrolu unijních práv duševního vlastnictví na úrovni unie. Avšak mezinárodní dohoda tuto unijní úroveň značně překračuje. Lze mít proto pochybnost, zda je vytvoření patentového soudu prostřednictvím mezinárodní dohody v souladu s principem proporcionality.<sup>368</sup>

Ve druhé části, týkající se *slučitelnosti návrhu dohody se systémem Smluv o EU*, se generální advokáti věnovali několika podotázkám, a to otázce legality vytvoření patentového soudu ECPC jakožto mezinárodního soudu mimo soudní systém EU, dodržování práva EU soudem ECPC a úpravě jazyků řízení.

Ohledně *legality patentového soudu ECPC jakožto mezinárodního soudu mimo soudní systém EU* generální advokáti vyloučili, že by existoval konflikt s pravomocí SDEU, neboť ten nemá kompetenci rozhodovat ve sporech mezi jednotlivci. Tato kompetence tak náleží členským státům a ty ji tak mohou dle svého uvážení přenést na společný mezinárodní soud. Ani čl. 262 SFEU (ex. čl. 229a), který umožňuje přenést na SDEU pravomoc rozhodovat ve věcech týkajících se aktů přijatých na základě Smluv, které vytvářejí evropská práva duševního vlastnictví, nebrání Radě, aby zvolila cestu jinou,<sup>369</sup> např. zřízení mezinárodního soudu, což GA považují za vhodné řešení zvláště v případě, kdy má být spojena soudní pravomoc pro patenty unijní a evropské.<sup>370</sup>

Naproti tomu jako problematickou vidí skutečnost, že EPO bude udělovat unijní patenty a vést opoziční řízení ve věci jejich zrušení, přičemž není zajištěn soudní přezkum těchto administrativních rozhodnutí EPO, ani možnost, jak by SDEU zajistil jednotnou aplikaci práva EU v rámci řízení před odvolacími senáty EPO, jako je tomu např. u ochranných známek společenství. V tom generální advokáti shledávají možné porušení základního práva jednotlivců na účinnou soudní ochranu před nezávislým soudem, který by byl povinen dodržovat právo EU a v případě potřeby oprávněn předložit SDEU předběžnou otázku ohledně platnosti a výkladu práva EU. Jako nápravu tohoto stavu navrhuji rozšířit kompetenci ECPC i na přezkum rozhodnutí vydaných EPO ve správním řízení. Další variantou, která vychází ze staršího návrhu revize EPC,<sup>371</sup> je zajistit nezávislost odvolacím senátům EPO tím, že budou transformovány na

---

<sup>368</sup> Čl. 5 odst. 4 SEU.

<sup>369</sup> Viz též Prohlášení č. 17 k čl. 229a SES, připojený k Niceské smlouvě.

<sup>370</sup> Prise de position des avocats généraux, Avis 1/09, body 61-67.

<sup>371</sup> Dokument EPO CA/46/04 z 28. května 2004, Draft basic proposal for a revision of the EPC implementing the organisational autonomy of the Boards of Appeal within the EPO. Zdroj: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7A1361053D710985C12572410029C28D/\\$File/CA\\_46\\_04\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7A1361053D710985C12572410029C28D/$File/CA_46_04_en.pdf), 4. dubna 2013.

nově vytvořený administrativní soud (nový orgán Evropské patentové organizace) který by měl zároveň získat oprávnění předkládat SDEU předběžné otázky ohledně práva EU.<sup>372</sup>

Neméně zásadní otázkou bylo zajištění *dodržování práva EU soudem ECPC při jeho aplikaci*, s tím související efektivní kontrola jednotné aplikace práva EU ze strany SDEU, a dále pak existence účinných prostředků nápravy, pokud by ECPC porušil právo EU.

Generální advokáti ve svém stanovisku konstatují, že znění dohody nestanoví zcela jasně povinnost soudu ECPC dodržovat při svém rozhodování právo EU. Tuto povinnost návrh stanoví ve vztahu k přímo účinným předpisům EU,<sup>373</sup> nikoli však k nepřímo účinným předpisům, jako jsou směrnice. Z doslovného znění návrhu také nelze dovodit, že by byl ECPC vázán primárním právem EU, včetně základních práv, obecných principů práva EU, ale také obecně judikaturou SDEU (návrh stanoví vázanost soudu ECPC pouze s judikaturou vydanou na základě čl. 48 návrhu dohody o ECPC). Vedle toho v návrhu dohody chybí zakotvení principu přednosti práva EU před vnitrostátním právem, ale též uvedení hierarchie v právním řádu EU od primárního práva, přes mezinárodní smlouvy, jimiž je EU vázána, po sekundární právo. Nemůže být ponecháno na patentovém soudu, aby samostatně posuzoval otázku hierarchie práva. Dle generálních advokátů musí být jednoznačně stanoveno v návrhu dohody, v jakém rozsahu bude soud ECPC povinen dodržovat právo EU, neboť tento soud bude právem EU vázán pouze prostřednictvím této dohody.<sup>374</sup>

Otázkou je, zda by nebylo příliš rigidní stanovovat v návrhu dohody hierarchii norem či vyjmenovávat druhy norem práva EU, kterými má být soud ECPC vázán, a to zejména i s ohledem na neustále se vyvíjející judikaturu SDEU, která by mohla zasáhnout i do této oblasti. Vhodnější by bylo obecné konstatování povinnosti soudu ECPC dodržovat při rozhodování právo EU včetně judikatury SDEU. Z té vyplývají veškeré další principy, kterými se právo EU řídí, jako např. i princip přednosti práva EU ve vztahu k právu vnitrostátnímu.<sup>375</sup> Ani tento princip by nebylo zcela vhodné zakomponovat do návrhu dohody o ECPC, když není výslovně zakotven v textu Smluv EU.<sup>376</sup>

<sup>372</sup> Prise de position des avocats généraux, Avis 1/09, body 68-75.

<sup>373</sup> Čl. 14a písm. b) [Návrhu Dohody o ECPC].

<sup>374</sup> Prise de position des avocats généraux, Avis 1/09, body 79-92.

<sup>375</sup> C-6/64, *Costa v ENEL* [1964] ECR 585.

<sup>376</sup> Viz Prohlášení č. 17 k Lisabonské smlouvě, [2007] O.J. C 306, s. 256.



Efektivní kontrola jednotné interpretace a aplikace práva EU soudem ECPC má být zajištěna prostřednictvím předběžných otázek k SDEU. V tomto směru by byla pravomoc SDEU rozšířena prostřednictvím čl. 48 návrhu Dohody o ECPC. Nelze použít čl. 267 SFEU, neboť ten umožňuje podat předběžnou otázku jen národním soudům. Generální advokáti poukazují na obdobný případ, kdy byl zakotven zvláštní proces předkládání předběžných otázek v případě aplikace Bruselské úmluvy o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Jak ale správně podotýkají, tato dohoda se týkala pouze členských států. Obdobný mechanismus předběžných otázek chybí u Luganské úmluvy, která zahrnuje i státy mimo EU. Nicméně uvádějí, že se SDEU v několika případech vyjádřil kladně k otázce podávání předběžných otázek soudy mimo EU za podmínky, že bude stanovisko SDEU pro tyto soudy nečlenských států závazné.<sup>377</sup>

Nicméně je třeba říci, že předběžné otázky předložené soudy z nečlenských zemí se týkaly pouze výkladu ustanovení předmětné mezinárodní smlouvy, v případě soudu ECPC půjde vedle výkladu smlouvy o ECPC také o výklad a aplikaci dalších norem práva EU, které se budou na daný případ vztahovat s tím, že rozhodnutí soudu ECPC by pak byla závazná jak pro nečlenské tak pro členské státy EU.

Konečně byla Generálními advokáty otevřena otázka *zajištění nápravy v případě porušení práva EU soudem ECPC a porušení povinnosti předložit předběžnou otázku*. ECPC se zde nachází ve zcela odlišném postavení oproti národním soudům. Pokud totiž národní soud poruší právo EU, může být příslušný členský stát donucen k nápravě situace prostřednictvím řízení o porušení smlouvy,<sup>378</sup> případně podléhá odpovědnosti za škodu způsobenou jeho orgány a poškozená osoba se může domáhat její náhrady.<sup>379</sup>

---

<sup>377</sup> Posudek 1/91, *EEA-Agreement I* [1991] ECR I-6079, body 59 a 61-65. Posudek 1/00, *ECAA Agreement (European Common Aviation Area Agreement)*, [2002] ECR I-3493, bod 33. Viz body 94-103, *Prise de position des avocats généraux*, Avis 1/09.

<sup>378</sup> Čl. 258 – 260 TFEU.

I když v praxi bude odsouzení členského státu v rámci řízení o porušení smlouvy v případě porušení práva EU vnitrostátními soudy zcela výjimečné. Viz např. rozsudek ve věci C-129/00 *Komise v Itálie* [2003] ECR I-14637, kde SDEU nepřímou uznal odpovědnost Itálie za jednání jejích soudů v rozporu s právem EU a rozsudek ve věci C-379/10 *Komise v Itálie* [2011] ECR I-180.

Viz též

P. Svoboda, *Úvod do Evropského práva*, C.H. Beck, Praha 2007, s.125.

nebo M. Bobek, J. Komárek, J. M. Passer a M. Gillis, *Předběžná otázka v komunitárním právu*, Linde Praha a.s., Praha 2005, s. 257.

<sup>379</sup> C-224/01 *Köbler* [2003] ECR I-10239. Case C-173/03 *Traghetti del Mediterraneo* [2006] ECR I-5177.

Nicméně skutečností je, že takových případů závažného porušení práva EU za strany vnitrostátního soudu bylo a pravděpodobně bude před SDEU projednáváno poskrovnu a že přiznání náhrady škody ze strany členského státu bude jen výjimečné, v případech „zjevného“ a „závažného“

Žádnou z těchto možností nelze uplatnit vůči mezinárodnímu soudu. Ze stanoviska generálních advokátů vyplývá, že Evropská komise ve svém vyjádření zvažovala možnost, že by jednotlivec v případě porušení práva EU soudem ECPC mohl zažalovat všechny smluvní státy v rámci kolektivní odpovědnosti. Nicméně dohoda žádnou takovou možnost neupravuje, nebylo by tak jasné, u jakého soudu by měl poškozený podat žalobu na náhradu škody, a právem kterého státu by se takové řízení řídilo. Řešením by nebyl ani návrh Nizozemí, aby v případě porušení práva EU soudem ECPC odmítly členské státy EU výkon takového rozhodnutí, neboť členské státy nemají oprávnění přezkoumávat věcnou správnost takových rozhodnutí z hlediska jejich souladu s právem EU. K tomu, aby mohla být garantována jednotná aplikace práva EU, návrh dle stanoviska GA neobsahuje dostatečně účinné prostředky nápravy. Jako možnou záruku GA vidí (obdobně jako již navrhovala Francie) v zavedení dalšího systému kontroly ze strany Soudního dvora EU na základě čl. 262 SFEU. Tím může být např. přezkum (odvolání proti) rozhodnutí odvolacího soudu ECPC v právních otázkách k SDEU, který by buď byl otevřený stranám řízení, případně by byl možný pouze na žádost určených institucí – jako je Komise, členských států či EPO (obdobně jako to umožňoval čl. 68 odst. 3 SES) nebo by mohl být umožněn přezkum analogický přezkumu dle čl. 256 odst. 2 a 3. SFEU. SDEU by pak měl dvě možnosti, jak ovlivnit správnou interpretaci a aplikaci práva EU v rámci probíhajícího řízení před soudem ECPC, a to jednak na základě předběžných otázek, což by bylo pravidlem, nebo ve výjimečných případech prostřednictvím přezkumu rozhodnutí odvolacího soudu, a to pouze pokud by bylo porušeno právo EU nebo pokud by soud ECPC odmítl předložit SDEU předběžnou otázku.<sup>380</sup>

Je možné se domnívat, že by navrhované zavedení přímého přezkumu rozhodnutí odvolacího soudu Soudním dvorem EU zajistilo větší kontrolu nad jednotnou aplikací práva EU, nicméně činilo by systém daleko komplikovanějším a v závislosti na zvolené formě by s sebou mohlo nést též nežádoucí účinky, jako je prodlužování řízení, s čímž také souvisí zvýšené náklady a právní nejistota, zejména pak

---

porušení práva EU. Ukazuje se zde opatrný postoj SDEU k vnitrostátním soudům, jakožto nezávislým orgánům moci soudní.

K tomu viz např. M. Bobek, P. Bříza a J. Komárek, *Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie*, 1. vydání, C. H. Beck, Praha 2011, s. 304 a 305 nebo

M. Bobek, J. Komárek, J. M. Passer a M. Gillis, *Předběžná otázka v komunitárním právu*, Linde Praha a.s., Praha 2005, s. 248.

J. E. Pfander, „Köbler v Austria: Expositional Supremacy and Member State Liability“, (2006) *EBLR*, s. 279.

<sup>380</sup>

Prise de position des avocats généraux, Avis 1/09, body 104-115.

v případě, že by byl zvolen model možnosti přímého odvolání stran řízení. V případě, že by strany řízení možnost odvolání k SDEU neměly, pak by stejně nebylo zcela vyhověno požadavku na zajištění účinné soudní ochrany, neboť, jak již bylo uvedeno výše, nemohly by se ani domáhat náhrady škody v případě porušení práva EU. Vhodnější by proto bylo zavést do návrhu dohody institut obdobný řízení o porušení smlouvy s kolektivní odpovědností smluvních států za jednání soudu ECPC. V případě porušení práva EU či povinnosti předložit SDEU předběžnou otázku by Evropská komise mohla zahájit řízení např. proti členskému státu, na jehož území by se nalézala komora soudu, jejímž rozhodnutím či opomenutím k takovému porušení došlo. Dále pak by měl mít každý jednotlivec právo domáhat se náhrady škody způsobené porušením práva EU soudem ECPC, a to u soudu dle místa svého bydliště s tím, že daný stát by se mohl dožadovat uhrazení poměrné části nákladů na náhradu škody na ostatních smluvních státech.<sup>381</sup>

Jako poslední byla GA posuzována úprava *jazyka řízení z hlediska zajištění práva na obhajobu*, jakožto základního principu práva EU.<sup>382</sup> Za problematickou označili GA situaci, kdy by se řízení proti žalovanému vedlo v jiném jazyce, než je jazyk státu, kde má bydliště či sídlo, případně kde provozuje obchodní činnost. Takový případ by mohl nastat, pokud by některý ze států, jehož soudní komora by byla jinak v daném případě příslušná, žádnou takovou místní komoru neustanovil, ani by se neúčastnil komory regionální. Pak by byla v takovém případě příslušná centrální komora a jazykem řízení by byl jazyk, ve kterém byl udělen patent (angličtina, němčina nebo francouzština). Návrh dohody však neumožňuje centrální komoře změnit jazyk řízení ani nedává žalovanému plné právo na překlad či tlumočení v případě, že nerozumí jazyku řízení, tím by byl zjevně porušen princip práva na obhajobu.

K této výtce je třeba uvést, že daná situace bude spíše výjimkou, a že je snadno napravitelná umožněním překladů či tlumočení v takových případech. Z tohoto důvodu ji nelze považovat za zásadní pro soulad návrhu dohody s právem EU.

Celkové posouzení návrhu dohody GA vedlo k závěru o neslučitelnosti návrhu dohody se smlouvami. Do jaké míry se SDEU inspiroval výše závěry generálních advokátů, bude analyzováno dále ve vztahu k textu výslednému posudku.

---

<sup>381</sup> Obdobně viz čl. 22 a 23 Dohody o Jednotném patentovém soudu (Agreement on a Unified Patent Court), dokument Rady 16351/12 z 11. ledna 2013.

<sup>382</sup> C-199/99 Corus UK v Commission [2003] ECR I-11177, bod 19. Čl. 47 alinea 2 a čl. 48 odst. 2 Listiny základních práv EU.

Soudní dvůr EU vydal posudek ve věci 1/09 téměř za dva roky po předložení žádosti Radou, a to v březnu roku 2011. Obdobně jako GA shledal návrh dohody neslučitelným s ustanoveními Smluv SEU a SFEU. Na rozdíl od GA posuzoval návrh dohody daleko úžeji. Vyjasnil přitom také některé sporné otázky ohledně výkladu ustanovení SFEU.

SDEU se nejprve vyjádřil *k pravomocím svěřeným mu Smlouvami a možnému zásahu do těchto pravomocí* vytvořením nového soudu ECPC. Shodně se stanoviskem GA vyložil čl. 262 SFEU (ex. čl. 229a SES) tak, že „*umožňuje svěřit Soudnímu dvoru některé pravomoci, které mají být svěřeny Patentovému soudu, avšak způsob naznačený uvedeným článkem není jedinou představitelnou možností vytvoření jednotného soudu v oblasti patentů.*“ „*V důsledku toho nezakládá monopol Soudního dvora v posuzované oblasti a nepředjímá volbu soudního rámce, který lze zavést ve sporech mezi jednotlivci týkajících se práv k duševnímu vlastnictví.*“<sup>383</sup>

Z uvedeného vyplývá, že čl. 262 SFEU (ex. čl. 229a SES) dává možnost rozšířit pravomoci SDEU na spory mezi jednotlivci ve věcech práv duševního vlastnictví, nicméně není jedinou možnou variantou. Členské státy mohou zvolit i jiný způsob soudního uspořádání. Původně byl čl. 229a vložen do SES Niceskou smlouvou právě za účelem možného přenesení nové pravomoci na SDEU, nicméně návrh Komise na zřízení komunitární jurisdikce dle čl. 225a (zřízení specializované soudní komory při soudu prvního stupně) pro patenty nebyl zrealizován. Pravomoc v dané oblasti náleží nadále členským státům, které mají možnost organizovat si strukturu soudního systému dle svého uvážení a je na jejich rozhodnutí jaký soudní rámec vytvoří, tedy i za pomoci mezinárodní smlouvy. Ta byla zvolena z toho důvodu, aby mohly být do příslušnosti soudu ECPC zahrnuty též spory z evropských patentů. Čl. 262 by mimo jiné neumožňoval přenést na Soudní dvůr pravomoc týkající se rozhodování ve věcech evropských patentů. Obdobně lze také poukázat na právní úpravu ochranných známek společenství, kde spory mezi jednotlivci ohledně porušování ale i protinávrhů na zrušení či prohlášení neplatnosti ochranných známek řeší specializované vnitrostátní soudy a nikoli SDEU. Soudnímu dvoru byla svěřena pouze pravomoc rozhodovat o žalobách proti rozhodnutím odvolacích senátů OHIM (Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu).<sup>384</sup>

<sup>383</sup> Posudek 1/09, body 61 a 62.

<sup>384</sup> Čl. 65 a čl. 95 a násl. nařízení č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce společenství, [2009] O.J. L 78/1 (kodifikovaná verze nařízení č. 40/94 ze dne 20. listopadu 1993).

SDEU dále vyloučil, že by *návrh dohody zasahoval do jeho výlučné pravomoci stanovené čl. 344 SFEU*, který zakazuje členským státům EU, aby předkládaly své spory o výklad nebo provádění Smluv jinému soudu nebo arbitrážnímu orgánu.<sup>385</sup> Soud ECPC by totiž měl mít příslušnost pouze pro spory mezi jednotlivci a ne pro spory mezi členskými státy.<sup>386</sup>

Dále pak se Soudní dvůr soustředil na *slučitelnost vytvoření „nové soudní soustavy“ se základními prvky právního řádu a soudního systému EU*. Odkázal na svou judikaturu, z níž vyplývá, že právní řád EU je autonomním právním řádem s vlastními orgány, v jehož prospěch státy omezily svá svrchovaná práva a jehož subjekty jsou nejen členské státy, ale i jednotlivci. Základními rysy tohoto právního systému jsou princip přednosti a přímý účinek řady ustanovení.<sup>387</sup> SDEU přitom zdůraznil, že dle čl. 19 odst. 1 SEU, dohlíží na dodržování tohoto právního řádu spolu se soudy členských států. Zdůraznil tak zvláštní postavení vnitrostátních soudů, jež mají společně s SDEU zajistit plné použití práva EU ve všech členských státech, jakož i soudní ochranu práv, která z něj pro jednotlivce vyplývají. Podtrhl při tom, že právní řád EU tak disponuje uceleným systémem opravných prostředků k zajištění přezkumu legality aktů jejich orgánů.<sup>388</sup>

S cílem posoudit, jaký dopad bude mít navrhovaná dohoda na právní systém EU, pak SDEU dále charakterizoval nový soud. Zdůraznil, že ECPC bude mezinárodním soudem se samostatnou právní subjektivitou stojícím mimo institucionální a soudní systém EU tak, jak je stanoven v čl. 19 odst. 1 SFEU. Členské státy na něj přenesou velkou část své příslušnosti rozhodovat spory v oblasti unijních patentů, mimoto bude příslušný vykládat a aplikovat právo EU. V souladu se svou dřívější judikaturou SDEU uvedl, že není v zásadě v rozporu s právem EU, aby se Unie podřídila rozhodnutím soudu vytvořeného na základě mezinárodní dohody ve věci výkladu a použití ustanovení takové dohody.<sup>389</sup> Avšak na rozdíl od systému řešení sporů v rámci předchozích mezinárodních smluv má být soud ECPC pověřen nejen výkladem dohody samotné, ale také výkladem práva EU (nejen těch, které se týkají práva duševního

---

Původní nařízení bylo sice přijato dříve než Niceská smlouva, tedy v době, kdy ještě čl. 229a neexistoval, nicméně členské státy by patrně stejně šly z praktických ale i politických důvodů cestou specializovaných vnitrostátních soudů.

<sup>385</sup> Případ C-459/03 *Commission v Island (Mox Plant)* [2006] ECR I-4635, bod 123.

<sup>386</sup> Posudek 1/09, bod 63.

<sup>387</sup> ESD odkazuje na základní rozsudky charakterizující právní řád EU C-26/62 *van Gend en Loos* [1963] ECR 3 a C-6/64 *Costa v ENEL*, ECR [1964] 595.

<sup>388</sup> Posudek 1/09, body 64-70.

<sup>389</sup> Posudek 1/91, *EEA-Agreement I* [1991] ECR I-6079, body 40 a 70.

vlastnictví, ale i např. ustanovení SFEU týkajících se pravidel hospodářské soutěže či vnitřního trhu a dále obecných principů), včetně možného posuzování platnosti aktů práva EU.

Dle SDEU tak patentový soud ECPC tím, že nahrazuje v oblasti své výlučné příslušnosti vnitrostátní soudy, zasahuje zároveň do jejich pravomocí v oblasti výkladu a aplikace práva EU, včetně práva, respektive povinnosti těchto soudů předkládat Soudnímu dvoru předběžné otázky a pravomoci Soudního dvora o takové otázce rozhodnout.<sup>390</sup> SDEU v tomto směru uvedl:

*„členské státy [...] nemohou přiznat pravomoc k řešení takových sporů soudu vytvořenému na základě mezinárodní dohody, která by uvedené soudy připravila o jejich poslání spočívající v tom, aby jakožto „obecné soudy“ právního řádu Unie prováděly právo Unie, a v důsledku toho i o možnost, nebo případně i povinnost stanovenou v článku 267 SFEU předložit žádost o rozhodnutí o předběžné otázce v dotčené oblasti.“*<sup>391</sup> Účelem řízení o předběžné otázce je dle SDEU „zajistit, aby toto právo mělo za všech okolností ve všech členských státech stejný účinek“ a je tak „zásadní pro zachování unijní povahy práva zavedeného Smlouvami“.<sup>392</sup> Proto je přímá spolupráce mezi SDEU a vnitrostátními soudy v rámci řízení o předběžné otázce, kdy se tyto soudy úzce podílejí na správném použití a jednotném výkladu práva Unie, a na ochraně práv jednotlivců, „zásadní pro zachování samotné povahy práva zavedeného Smlouvami“.<sup>393</sup>

K tomu SDEU dále uvedl, že situace soudu ECPC je odlišná od soudu Beneluxu, neboť uvedený soud je „společným soudem několika členských států, a v důsledku toho součástí soudního systému Unie, jeho rozhodnutí podléhají mechanismům, které zaručují plnou efektivitu norem Unie“.<sup>394</sup>

SDEU odmítl, že by v zásadě shodné řízení o předběžných otázkách, které upravuje smlouva o ECPC a které ukládá soudu ECPC stejné povinnosti jako vnitrostátním soudům, mohlo být plnohodnotnou náhradou a vykompenzovat tento zásah do pravomocí vnitrostátních soudů, které mají v rámci unijního soudního systému. Důvodem byla (zde soud rozhodl shodně se stanoviskem GA) neexistence záruk obdobných zárukám, jaké je možné uplatnit u vnitrostátních soudů v případě, že

<sup>390</sup> Posudek 1/09, body 71-80.

<sup>391</sup> Posudek 1/09, bod 80.

<sup>392</sup> Posudek 1/09, bod 83.

<sup>393</sup> Posudek 1/09, bod 84 a 85.

<sup>394</sup> Rozsudek ve věci C-337/95 *Parfums Christian Dior* [1997] ECR I-6013, body 21 až 23. Posudek 1/91, *EEA-Agreement I* [1991] ECR I-6079, bod 82.

by takový soud porušil právo EU (včetně povinnosti předložit předběžnou otázku). Porušení práva EU soudem ECPC by nemohlo být dle SDEU předmětem řízení o porušení Smlouvy dle čl. 258 - 260 SFEU ani by se nemohli jednotlivci domáhat náhrady škody tím způsobené, neboť není zajištěna odpovědnost členských států.<sup>395</sup>

SDEU tak konstatoval neslučitelnost zamýšlené dohody se Smlouvami s ohledem na to, že zasahuje do samotné podstaty pravomocí SDEU a soudů členských států týkajících se výkladu a použití práva EU, které jsou zásadní pro zachování samotné povahy práva Unie.<sup>396</sup>

Z posudku je zřejmé, že SDEU zcela odmítl možnost, aby právo EU aplikovaly a vykládaly jiné soudy než soudy členských států (samozřejmě pod patronací Soudního dvora). Na jednu stranu tak posílil roli vnitrostátních soudů jakožto „obecných soudů“ právního řádu Unie, když je označil spolu se Soudním dvorem za „guardians of the EU legal order“. Přitom vyzdvihl kooperační a komplementární roli těchto soudů, když s odkazem na čl. 19 SEU uvedl, že soudy členských států společně se Soudním dvorem dbají na dodržování právního řádu a soudního systému EU<sup>397</sup> a přímo spolupracují v rámci systému předběžných otázek a úzce se tak podílejí na správném použití a jednotném výkladu práva Unie.<sup>398</sup> Na druhou stranu tím omezil do značné míry svobodu členských států organizovat si svůj vlastní soudní systém<sup>399</sup> tím, že stanovil, že „členské státy nemohou přiznat pravomoc k řešení [...] sporů [z unijních patentů] soudu vytvořenému na základě mezinárodní dohody, která by uvedené soudy připravila o jejich poslání spočívající v tom, aby jakožto „obecné soudy“ právního řádu Unie prováděly právo Unie“.<sup>400</sup>

Nicméně lze namítat, že SDEU se nedostatečně vypořádal s otázkou, proč by soud vytvořený členskými státy na základě mezinárodní dohody nemohl aplikovat a dodržovat právo EU stejně dobře jako soudy členských států, zvláště pokud by byl dle ustanovení dohody povinen dodržovat stejný proces řízení o předběžných otázkách. Argumentace, že zde neexistují dostatečné záruky pro nápravu v případě, že by soud

---

<sup>395</sup> Posudek 1/09, bod 86-88.

<sup>396</sup> Posudek 1/09, bod 89.

<sup>397</sup> Posudek 1/09, bod 66.

<sup>398</sup> Posudek 1/09, bod 84.

<sup>399</sup> T. LOCK, „Taking national courts more seriously? Comment on opinion 1/09“, (2011) 36 *E.L. Rev.* 4, s.580.

<sup>400</sup> Posudek 1/09, bod 80.

ECPC nepředložil předběžnou otázku či nerespektoval judikaturu SDEU, není zcela přesvědčivá.

Řízení o porušení Smlouvy dle čl. 258 - 260 SFEU ani odpovědnost členského státu za škodu způsobenou svými orgány nesprávnou aplikací práva EU nelze považovat za zcela efektivní nástroje, které by vedly ke zjednání nápravy, tedy k tomu, aby dotčený soud v konkrétním případě revidoval své rozhodnutí a aplikoval a interpretoval právo EU v souladu s judikaturou SDEU, případně, aby mu předložil předběžnou otázku. Oba tyto nástroje nastupují až ex post, tedy zpravidla až poté, co rozhodnutí vnitrostátního soudu, kterým porušil právo EU, nabylo právní moci. Pokud to neumožňuje vnitrostátní právo, právo EU samo o sobě změnu konkrétního rozhodnutí vnitrostátního soudu, jež je *res judicata*, nevyžaduje, a to s odvoláním na zásadu právní jistoty a ochranu práv třetích osob.<sup>401</sup>

Konkrétně pak, pokud jde o princip odpovědnosti státu za porušení práva EU vnitrostátním soudem, je zcela zjevné, že jeho cílem je reparace vzniklé škody, poškozený se tímto způsobem obvykle nemůže dovolávat změny rozhodnutí, které již nabylo právní moci.<sup>402</sup> SDEU se k otázce odpovědnosti členských států za jednání svých soudů vyjádřil pouze v několika případech, přičemž stanovil poměrně přísná kritéria pro vznik takové odpovědnosti. Musí jít o zcela zjevné a dostatečně závažné porušení práva EU, nestačí např. pouze, aby soud nepředložil SDEU předběžnou otázku,<sup>403</sup> musí zároveň dojít k zjevnému porušení práva EU při jeho aplikaci tímto

---

<sup>401</sup> Rozsudek ve věci C-453/00 *Kühne & Heitz* [2004] ECR I-837, Bod 24. T. LOCK, "Taking national courts more seriously? Comment on opinion 1/09", (2011) 36 *E.L. Rev.* 4, s.582.

<sup>402</sup> Rozsudek ve věci C-224/01 *Köbler* [2003] ECR I-10239, bod 39.

Viz též L. Flynn, „The Present State of National Procedural Autonomy in EC Law“, ERA Congress Centre, 22: září 2008, Trier, s. 14.

Nicméně v některých členských státech jako např. Německo, je možno se na základě vnitrostátního práva domáhat cestou Ústavní stížnosti zrušení rozhodnutí soudu v posledním stupni z důvodu, že se neobrátil na SDEU s předběžnou otázkou, čímž bylo porušeno právo na zákonného soudce. Viz rozhodnutí Spolkového ústavního soudu *Solange II* z 22. října 1986, BVerfGE 73, 339.

<sup>403</sup> Samotné nepředložení předběžné otázky nezakládá právo jednotlivce na náhradu škody, tedy alespoň to nevyplývá z dosavadní judikatury SDEU.

Viz G. W. Kofler, „Acte clair, Community precedent and direct taxation in the Austrian judicial system“, v A. P. Dourado a R. da Palma Borge (eds.), *The Acte Claire in EC Direct Tax Law*, IBFD, Amsterdam 2008, s. 213.

M. Bobek, J. Komárek, J. M. Passer a M. Gillis, *Předběžná otázka v komunitárním právu*, Linde Praha a.s., Praha 2005, s. 246, 247.



soudem.<sup>404</sup> Uplatnění odpovědnosti členského státu v těchto případech bude proto zcela výjimečné.<sup>405</sup>

Samotné řízení o porušení Smlouvy dle čl. 258 - 260 SFEU má sankční povahu a působí zpravidla také ex post (tedy až po vydání konečného rozhodnutí soudu, který právo EU nerespektoval). Je rovněž směřováno vůči členskému státu, konkrétně moci výkonné, která bude jen obtížně zasahovat do rozhodovací pravomoci soudů. Moc výkonná tak může obvykle uskutečnit nápravu pro futuro, např. změnou zákona,<sup>406</sup> nikoli však iniciovat změnu konkrétního rozhodnutí soudu a ovlivňovat tak výklad nezávislého soudu. V praxi je zahájení řízení ze strany Komise vůči členskému státu z důvodu porušení práva EU konkrétním rozhodnutím vnitrostátního soudu nepravděpodobné.<sup>407</sup> Z dřívějších vyjádření Komise vyplývá, že EK zahájí řízení o porušení smlouvy pouze v případech opakovaného (systematického) a úmyslného porušování práva EU, jinak by se v podstatě jednalo o prostředek přezkumu rozhodnutí vnitrostátních soudů, k čemuž institut řízení o porušení smlouvy není určen.<sup>408</sup> Nicméně přesto nelze upřít oběma institutům určitý preventivní vliv na rozhodování vnitrostátních soudů do budoucna, aby se vyvarovaly opětovnému porušování práva EU.

Otázkou je, zda by řešením bylo podřídit soud ECPC kontrole Soudního dvora prostřednictvím přezkumu rozhodnutí odvolacího soudu, jak bylo naznačeno ve stanovisku GA k žádosti o posudek.<sup>409</sup> Jak již bylo zmíněno, další přezkum by činil řízení o patentových sporech daleko složitějším, zdlouhavějším a nákladnějším, což by

---

<sup>404</sup> Rozsudek ve věci C-224/01 *Köbler* [2003] ECR I-10239, body 53 to 55 a C-173/03 *Traghetti del Mediterraneo* [2006] ECR I-5177, body 42-44.

<sup>405</sup> M. Bobek, P. Bříza a J. Komárek, *Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie*, 1. vydání, C. H. Beck, Praha 2011, s. 304 a 305.

<sup>406</sup> Např. rozsudek ve věci C-379/10 *Komise v Itálie* [2011] ECR I-180. V tomto případě Soudní dvůr odsoudil Itálii k uhrazení penále, když konstatoval porušení obecného principu odpovědnosti členských států za porušení práva EU vnitrostátním soudem. Italský zákon totiž vylučoval odpovědnost státu za porušení práva EU ze strany vnitrostátního soudu rozhodujícího v posledním stupni, pokud je toto porušení důsledkem výkladu právních norem nebo posouzení skutkového stavu a důkazů učiněných tímto soudem, a omezil tuto odpovědnost pouze na případy úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti.

Situace v Itálii byla Soudním dvorem kritizována již v případě C-173/03 *Traghetti del Mediterraneo* [2006] ECR I-5177, jímž se zabýval v rámci řízení o předběžné otázce.

<sup>407</sup> K tomu viz Stanovisko generálního advokáta A. Tirana z 21. února 2002 ve věci C-99/00 *Kenny Roland Lyckeskog* [2002] ECR I-4839, bod 65. G. W. Kofler, „Acte clair, Community precedent and direct taxation in the Austrian judicial system“, v A. P. Dourado a R. da Palma Borge (eds.), *The Acte Claire in EC Direct Tax Law*, IBFD, Amsterdam 2008, s. 209.

<sup>408</sup> K tomu viz G. W. Kofler, „Acte clair, Community precedent and direct taxation in the Austrian judicial system“, v A. P. Dourado a R. da Palma Borge (eds.), *The Acte Claire in EC Direct Tax Law*, IBFD, Amsterdam 2008, s. 209. Odpovědi Komise na písemnou interpelaci č. 608/78, kterou předložil Mr. Krieg (OJ C 28/8 z 31. ledna 1979) a interpelaci č. 526/83, kterou předložil Mr. Tyrrell (OJ C 268/25 z 6. října 1983).

<sup>409</sup> *Prise de position des avocats généraux*, Avis 1/09, body 104-115.

bylo v rozporu s účelem, pro nějž má být jednotný patentový soud vytvořen a také s očekáváními dotčené veřejnosti. Navíc, pokud by byl přezkum ze strany SDEU možný pouze na základě odvolání stran řízení, pak by v případě, že by žádná ze stran o přezkum nepožádala, stejně nedošlo k nápravě porušení práva EU patentovým soudem. Problém by mohl být také v tom, že by SDEU prováděl hmotněprávní přezkum pouze ve vztahu k patentům EU, pokud by šlo o evropské patenty, docházelo by k rozdělení řízení a tím i k rozdílnému výkladu, čímž by byla ohrožena jednotnost celého systému.<sup>410</sup>

Konečně je třeba také zmínit, že se SDEU nevyjádřil ke všem argumentům předloženým generálními advokáty v jejich stanovisku. Pravděpodobně SDEU použil svůj zásadní argument proti slučitelnosti návrhu dohody s právem EU a ostatní otázky již ponechal stranou. Zajímavou je však zejména otázka podrobení rozhodnutí EPO o udělení či neudělení patentu EU včetně rozhodnutí o neplatnosti kontrole SDEU. Bylo by možné se domnívat, že tato otázka s navrhovanou dohodou o soudu ECPC nesouvisí, neboť návrh dohody neřeší otázku udělování patentů EU a jejich statut po udělení. Ty jsou předmětem EPC, potažmo navrhovaného nařízení o patentu EU. Patenty EU by měl udělovat EPO, jež sice není komunitární institucí, nicméně bude aplikovat právo ES/EU. Udělením se z evropského patentu stane patent komunitární (patent EU), který se bude dále řídit nařízením EU, půjde tedy o akt komunitárního (unijního) práva,<sup>411</sup> a proto se zdá být kontrola ze strany ESD nezbytná. Možným řešením by bylo zajistit přezkum rozhodnutí EPO odvolacím soudem ECPC, a tím je současně podřídí kontrole ESD skrze rozhodování o předběžných otázkách.<sup>412</sup> Ve stanovisku GA byla dále zmíněna možnost podřídí rozhodnutí odvolacích senátů EPO ve věci patentů EU přímo kontrole SDEU prostřednictvím předběžných otázek předkládaných EPO nebo dokonce

---

<sup>410</sup> T. LOCK, "Taking national courts more seriously? Comment on opinion 1/09", (2011) 36 *E.L. Rev.* 4, s.584.

<sup>411</sup> T. JAEGER, "The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?", (2010) 47 *Common Market Law Review* 109-111.

T. Jaeger, „Back to Square one? An Assessment of the Latest Proposals for a Patent and Court for the Internal Market and Possible Alternatives“, (2012) 43 *IIC* 3, s. 290, 291.

<sup>412</sup> Teoreticky by mohlo dojít též přesunu agendy odvolacích senátů EPO do kompetence centrální komory soudu ECPC, přičemž odvolací senáty EPO by byly zrušeny (aby nedocházelo k duplicitnímu projednávání stejných věcí a prodlužování řízení, případně by si ponechaly pouze rozhodování o evropských patentech, což by bylo ovšem z hlediska jednotného rozhodování nežádoucí). Další variantou bylo integrovat odvolací senáty EPO do struktury první instance ECPC tak, že by si ponechaly administrativně správní rozhodování jak ve věcech komunitárních, tak ohledně evropských patentů a patentových přihlášek. Výhodou je, že by tyto senáty stály mimo EPO, takže by byly více nezávislé.

Viz. T. Jaeger, R. M. Hilty, J. Drexler a G. Ulrich, "Comments of the MPI on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary", (2009) 40 *IIC*, s.833, 834.

formou odvolání, jako je tomu u ochranných známek společenství. Tak by mohl být zajištěn nejen soulad navrhovaného patentového systému s právem EU, ale i jednotné rozhodování o evropských a komunitárních patentech. V každém případě by pak musela být revidována EPC či uzavřen zvláštní protokol k EPC, jehož stranou by byla též EU, což by bylo poměrně těžkopádné (vzhledem k požadavku na ratifikaci stávajícími členy EPC).

Otázkou je, zda jsou přístup EU k EPC a její další úpravy za účelem zajištění kontroly ze strany SDEU nezbytné a žádoucí. V současné době neexistuje možnost přezkumu rozhodnutí odvolacích senátů EPO nezávislým soudem a žádný z členských států EU, které jsou smluvními státy EPC, proti tomu dosud nevznesly z ústavněprávního hlediska námitky. Ani SDEU se v této situaci nijak nevymezil, a to i přes to, že současný evropský patent udělený EPO může zasahovat do pravidel práva EU týkajících se např. požadavků na biotechnologické vynálezy (upravené směrnici) či do otázek spadajících do oblasti lidských práv (klonování embryí). I když by z pohledu zajištění autonomie práva EU, ale také práv jednotlivců, byla kontrola SDEU nad udělováním (popř. neudělením) unijních patentů Evropským patentovým úřadem opodstatněná, není snadno realizovatelná, neboť není podporována zainteresovanou ani odbornou veřejností.<sup>413</sup> Kritika (ať již oprávněná či neoprávněná) směřuje stejně jako v případě odvolání u ochranných známek společenství především k nedostatku zkušeností soudců SDEU s patentovým právem, ale také ke zbytečnému prodlužování řízení.<sup>414</sup> V pozadí pak může být určitý zájem na zachování nezávislosti EPO a členských států nad určováním patentové politiky.

---

<sup>413</sup> T. Jaeger, „Back to Square one? An Assessment of the Latest Proposals for a Patent and Court for the Internal Market and Possible Alternatives“, (2012) 43 *IIC* 3, s. 289 a 290.

<sup>414</sup> A. Poore, „The European Union Patent System: Off Course or On the Rocks?“, (2011) 7 *E.I.P.R.* 33, 411.

### 3.3 Shrnutí

V předchozích kapitolách byly analyzovány návrhy projednávané na půdě evropských institucí EHS/ES/EU a EPO s cílem zřízení specializovaného patentového soudnictví v Evropě. Pozornost byla věnována zejména návrhům dohody CPC 1975, Protokolu o řešení sporů z roku 1989, rozhodnutím Rady z roku 2003 na vytvoření Patentového soudu Společenství, návrhu dohody EPLA a návrhu na vytvoření Soudu pro evropské patenty a patenty Společenství/EU (ECPC/EUPC) na základě mezinárodní dohody (uzavřené mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a třetími státy, jež jsou smluvní stranou dohody EPC, na straně druhé). Ani jeden z výše uvedených návrhů nebyl fakticky realizován, a to z nejrůznějších důvodů, ať již politických (EPLA), praktických (CPC 1975), nebo právních (neslučitelnost s právem EU v případě ECPC). Výše uvedené návrhy představují širokou škálu možností uspořádání specializovaného patentového soudnictví s odlišnostmi spočívajícími zejména v otázkách centralizace či decentralizace soudnictví (od zapojení národních soudů přes vytvoření regionálních komor po jediný centralizovaný soud), rozdělení soudní příslušnosti (od přísné bifurkace po sloučení řízení o neplatnosti s řízením o porušování patentu před jedním soudem), stupně integrace do právního řádu EU (od čistě mezinárodního soudnictví po komunitární soudnictví založené na čl. 225a SES), či úrovně harmonizace soudního rozhodování (od předběžných otázek po přímé odvolání ke specializovanému odvolacímu soudu).<sup>415</sup> První návrhy (Úmluva o jednotném patentovém právu z roku 1963 a CPC 1975) byly založeny na klasickém zapojení vnitrostátních soudů s centralizací řízení o platnosti patentů (striktní bifurkace). Dalším projednávaným návrhem byl zcela samostatný mezinárodní soud s decentralizovanou první instancí s minimální vazbou na právo ES/EU (EPLA) a naproti tomu stál plně centralizovaný soud zapojený do komunitární soudní struktury založený na přímoúčinném právním aktu s právním základem v čl. 225a SES (rozhodnutí Rady). Poslední návrh byl variantou mezinárodního soudu příslušného vést řízení jak o evropských patentech, tak o patentech EU. Oproti prvotnímu záměru Komise<sup>416</sup> měl navrhovaný soudní systém poměrně slabou vazbu na EU, která by spočívala v kontrole

<sup>415</sup> T. JAEGER, "The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?", (2010) 47 *Common Market Law Review*, s. 99.

<sup>416</sup> KOM (2007) 165, s. 9-11.

Původně mělo jít o tzv. „integrovaný“ soud, který by integroval EPLA do komunitárního právního rámce, ESD by byl příslušný přezkoumávat platnost komunitárních patentů.

ze strany ESD formou předběžných otázek. Nicméně ani tato dohoda nebyla realizována, neboť byla shledána ESD za neslučitelnou s právním řádem EU.<sup>417</sup>

Následně bude analyzován a hodnocen nejnovější text dohody na vytvoření specializovaného soudu pro patent s jednotným účinkem (ve státech posílené spolupráce) a evropský patent. Tato dohoda byla podepsána členskými státy v Radě v lednu (resp. únoru) 2013.

---

<sup>417</sup> Posudek 1/09.

## 4 Dohoda o jednotném patentovém soudu (JPS)

### 4.1 Úvodem k posílené spolupráci a patentu s jednotným účinkem

Ještě před vlastním provedením analýzy nejnovějšího textu dohody o Jednotném patentovém soudu (dále též jen „JPS“) bude věnováno pár slov poslednímu vývoji v oblasti patentu EU, resp. patentu s jednotným účinkem, jež měl být od počátku nových jednání v rámci ES/EU po roce 2007 nedílnou součástí vytvářeného patentového systému spolu s jednotným patentovým soudem.<sup>418</sup>

Původně Komise zamýšlela vytvořit komunitární patent, resp. patent EU, na základě návrhu nařízení, který byl formálně pokračováním návrhu předloženého Komisí již v roce 2000.<sup>419</sup> V prosinci 2009 přijala Rada závěry o „Zlepšení patentového systému v Evropě“, kde se dohodla na hlavních rysech Soudu pro Evropské patenty (tj. v době, kdy byl návrh dohody o ECPC (EEUPC) posuzován SDEU) a přijala obecný přístup k návrhu nařízení o patentu EU<sup>420</sup> s výjimkou otázek upravujících jazykový režim.<sup>421</sup> S ohledem na vstup v platnost Lisabonské smlouvy se stal novým právním základem pro vytvoření patentu EU čl. 118 SFEU. Tento článek požaduje k vytvoření evropského práva duševního vlastnictví řádný legislativní postup (tj. kvalifikovanou většinu v Radě na rozdíl od předchozího právního základu v čl. 308 SES), nicméně pro otázky jazykového režimu těchto práv vyžaduje druhý pododstavec tohoto článku nadále jednomyslnost. Z tohoto důvodu došlo k rozdělení těchto dvou problematik do dvou nařízení a k jazykovému režimu patentu EU byl následně v červenci 2010 Komisí

---

<sup>418</sup> KOM (2007) 165 z 3. dubna 2007, Sdělení Komise EP a Radě o zlepšení patentového systému v Evropě.

<sup>419</sup> COM(2000) 412 final.

<sup>420</sup> Návrh nařízení Rady o patentu Společenství – obecný přístup, Dokument Rady 16113/09 ze dne 27. listopadu 2009, Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16113-ad01.en09.pdf>, 14. května 2011.

<sup>421</sup> Press release 17076/09, 2982nd Council meeting, Competitiveness (Internal Market, Industry and Research), Brussels, 3-4 December 2009. Zdroj: [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/intm/111732.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/111732.pdf), 14. května 2011.

Zlepšení patentového systému v Evropě - závěry Rady, Dokument Rady 17229/09 ze dne 7. prosince 2009, Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/09/st17/st17229.cs09.pdf>, 14. května 2011.

zveřejněn samostatný návrh nařízení.<sup>422</sup> Vzhledem k citlivosti této otázky se však nakonec nepodařilo nalézt nad návrhem nařízení shodu. V listopadu 2010 byla svolána mimořádná Rada, na níž se ukázalo, že další jednání k dosažení jednomyslnosti jsou zablokována, a to zejména ze strany Španělska, jež návrh založený na jazykovém režimu EPO považovalo za diskriminační vůči španělskému jazyku.<sup>423</sup> Bez jednomyslnosti tak nebylo možné vytvořit patent s jednotnou ochranou pro celou EU.

Následně 12 členských států zaslalo Komisi oficiální žádost s tím, že mezi sebou hodlají zahájit posílenou spolupráci v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, Komise pak v tomto smyslu předložila Radě dne 14. prosince 2010 návrh na rozhodnutí o povolení posílené spolupráce dle čl. 326 a násl. SEU.<sup>424</sup> Po odsouhlasení zahájení posílené spolupráce Evropským parlamentem a Radou<sup>425</sup> vydala Komise v březnu (několik dní po zveřejnění posudku SDEU k návrhu dohody o ECPC/EEUPC) dva návrhy nařízení implementující posílenou spolupráci; návrh nařízení o vytvoření patentu s jednotným účinkem<sup>426</sup> a návrh nařízení upravující problematiku překladů těchto patentů<sup>427</sup>. Obě nařízení byla přijata v prosinci 2012<sup>428</sup>.

Dle nařízení 1257/2012, *kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany*, by měl Evropský patentový úřad udělovat evropský patent, který by měl na žádost vlastníka získat jednotný účinek pro státy účastnící se posílené spolupráce, tj. všechny státy EU kromě Španělska a Itálie, které se do posílené spolupráce nepřipojily.<sup>429</sup> Namísto původního záměru vytvořit jednotný

---

<sup>422</sup> COM(2010) 350 final z 30.června 2010, Proposal for a Council regulation on the translation arrangements for the European Union patent.

<sup>423</sup> R., K. Kuhnen, M. Zeitler „EU patents and the Unified Patent Court“ *Patents in Europe* 2011/2012. Zdroj: <http://www.iam-magazine.com/issues/article.ashx?g=0acac517-e419-4538-8a81-8d1bd0335183>, 15. května 2013.

<sup>424</sup> KOM (2010) 790, Návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany.

<sup>425</sup> Council decision 2011/167/EU of 10 March 2011 authorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection [2011] OJ L 76/53.

<sup>426</sup> KOM (2011) 215 Návrh nařízení EP a Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, z 13 dubna 2011.

<sup>427</sup> KOM (2011) 216 Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany s ohledem na příslušná ujednání o překladu, z 13 dubna 2011.

<sup>428</sup> Nařízení EP a Rady č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany [2012] OJ L 361/55, s. 1.

Nařízení Rady (EU) č. 1260/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu [2012] OJ L 361/55, s. 89.

<sup>429</sup> Španělsko a Itálie podaly proti rozhodnutí Rady 2011/167 o povolení posílené spolupráce žaloby k SDEU na neplatnost tohoto aktu, které nebyly úspěšné. K tomu viz rozsudek SDEU ve spojených věcech C-274/11 a C-295/11 Španělsko a Itálie v Rada [2013] dosud nezveřejněný ve sbírce soudních rozhodnutí.

patent pro celé území EU by tak měl být vytvořen patent s účinky omezenými na území 25 členských států<sup>430</sup>, zbylé státy se však mohou k posílené spolupráci připojit (stejně tak nově přistupující státy). Nařízení vychází z čl. 142 dohody EPC, který umožňuje skupině smluvních států uzavřít „zvláštní dohodu“ o tom, že patent udělený dle této Úmluvy bude mít jednotný účinek na území těchto států.<sup>431</sup> Evropský patent takto udělený nebude muset být validován v jednotlivých členských státech, ale nabude jednotný účinek přímo vyznačením v registru EPO. Pak bude patent poskytovat jednotnou ochranu se stejným účinkem ve všech zúčastněných státech<sup>432</sup> s tím, že bude moci být omezen, převeden, či zrušen pouze ve vztahu ke všem těmto státům.<sup>433</sup> Evropské patenty s jednotným účinkem bude udělovat a spravovat EPO, zúčastněné státy pověří tento úřad některými úkony spojenými se správou patentu s jednotným účinkem po jeho udělení, jako je zejména správa registru jednotné patentové ochrany, záznam licencí, zveřejňování překladů patentů, správa udržovacích poplatků, záznam omezení, převodů, zrušení patentu v registru.<sup>434</sup> Patent s jednotným účinkem bude existovat vedle národních patentů, nadále také bude možno získat evropský patent s účinkem pouze v jednom či více smluvních státech EPC.<sup>435</sup>

Nařízení Rady č. 1260/2012, *kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu*, vychází z jazykového režimu uplatňovaného Evropským patentovým úřadem v rámci řízení o evropských patentech dle čl. 14 EPC. Majiteli je tak udělen klasický evropský patent dle pravidel EPC, který je v souladu s čl. 14 odst. 6 této dohody zveřejněn v úředním jazyce EPO, v němž bylo vedeno řízení (angličtina, němčina nebo francouzština), a dále jsou zveřejněny překlady patentových nároků do ostatních úředních jazyků EPO. Nařízení Rady 1260/2012 pak stanoví, že pokud je spis patentu s jednotným účinkem zveřejněn v souladu s čl. 14 odst. 6 EPC, nejsou již potřeba žádné další překlady, s výjimkou přechodného období a překladů pro případ soudních

---

Nicméně Španělsko následně podalo žaloby na neplatnost nařízení, kterými se provádí implementace posílené spolupráce (evidovány u SDEU pod č. C-146/13 a C-147/13). Platnost obou nařízení je proto až do rozhodnutí SDEU nadále v ohrožení.

<sup>430</sup> Podmínkou je, že tyto státy ratifikují Dohodu o Jednotném patentovém soudu (viz ustanovení o vstupu v platnost a použitelnosti nařízení č. 1257/2012, čl. 18 odst. 2, 3 a 6).

<sup>431</sup> Čl. 1 odst. 2 nařízení č. 1257/2012.

<sup>432</sup> K tomu viz S. Kopecká, „Evropský patent s jednotným účinkem, Jednotný patentový soud“, *Průmyslové vlastnictví* 1/2013, s. 16.

<sup>433</sup> Čl. 3 nařízení č. 1257/2012.

<sup>434</sup> Čl. 9 nařízení č. 1257/2012.

<sup>435</sup> Bod 26 preambule nařízení č. 1257/2012.



sporů.<sup>436</sup> Majitel se tak může do jednoho měsíce od zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu rozhodnout, zda požádá o jednotný účinek<sup>437</sup> s tím, že v přechodném období (tj. po dobu až 12 let), než budou k dispozici „vysoce kvalitní strojové překlady“ do všech úředních jazyků EU, bude povinen předložit v této lhůtě překlady celého patentového spisu, a to buď do angličtiny (pokud byl patent udělen ve francouzském jazyce nebo německém jazyce) nebo do jiného úředního jazyka EU (pokud byl patent udělen v anglickém jazyce), tak budou patenty s jednotným účinkem vždy k dispozici v angličtině. Tento překlad nebude právně závazný, ale pouze informativní.<sup>438</sup> Další výjimkou jsou překlady v případě sporu z porušení patentu. Majitel patentu je povinen předložit údajnému porušovateli na jeho žádost překlad patentu dle volby porušovatele, buď do úředního jazyka státu, kde došlo k porušení, nebo v němž má údajný porušovatel své bydliště. Třetí osoby jsou pak chráněny v případě řízení o náhradě škody za porušení patentu s jednotným účinkem, pokud by neznaly jazyk patentu. Soud bude při posuzování tohoto nároku povinen přihlédnout k tomu, zda údajný porušovatel předtím, než mu byl předložen překlad patentu, nevěděl nebo neměl dostatečné důvody domnívat se, že svým jednáním patent porušuje. Při soudním řízení pak má majitel patentu povinnost na žádost soudu předložit překlad tohoto patentu do jazyka řízení.<sup>439</sup>

Oproti současnému stavu, kdy je nutné předkládat evropské patenty ve většině států EU, aby v nich byly účinné, se jedná o značné odbřemenění majitelů patentů a poměrně efektivní řešení.<sup>440</sup> Finanční nákladnost překladů totiž již několikrát v historii EU/EU odsunula zavedení jednotného patentu, neboť nepřinášel pro přihlašovatele prokazatelné ekonomické výhody a nebyl tak dostatečně atraktivní.

Otázka, kdy bude udělen první patent s jednotným účinkem, však zůstává zatím otevřená. Obě nařízení váží svojí použitelnost na vstup v platnost Dohody o Jednotném patentovém soudu, patent pak bude mít jednotný účinek pouze v těch členských státech,

---

<sup>436</sup> Čl. 3 odst. 1 nařízení č. 1260/2012.

Zúčastněné státy tak v souladu s čl. 149a odst. 1 písm. c) EPC prostřednictvím nařízení vzdávají možnosti požadovat překlady patentu do svého úředního jazyka, jak jim umožňuje čl. 65 EPC.

<sup>437</sup> Čl. 9 odst. 1 písm. g) nařízení č. 1257/2012.

<sup>438</sup> Čl. 6 nařízení č. 1260/2012.

<sup>439</sup> Čl. 4 nařízení č. 1260/2012.

<sup>440</sup> I. Kazi, „The Cost of IP Protection: Making Europe More Competitive“, (2011) 33 *E.I.P.R.* 3, s.190.

které dohodu ratifikují.<sup>441</sup> Účinky na další státy se budou rozšiřovat postupně podle dokončení ratifikace v každém státě jednotlivě.<sup>442</sup>

Nařízení tak tvoří nerozdílný „patentový balíček“ s dohodou o Jednotném patentovém soudu. Bez ratifikace dohody nemůže patent s jednotným účinkem v této podobě vzniknout. Jejím sjednávání a podobě budou věnovány následující podkapitoly.

---

<sup>441</sup> Čl. 18 nařízení č. 1257/2012 a čl. 7 nařízení č. 1260/2012.

<sup>442</sup> S. Kopecká, „Evropský patent s jednotným účinkem, Jednotný patentový soud“, *Průmyslové vlastnictví* 1/2013, s. 18.

## 4.2 Nový návrh dohody ve světle posudku SDEU 1/09

Jak již bylo uvedeno v části týkající se dohody o ECPC, Soudní dvůr v posudku 1/09 zjevně odmítl uznat pravomoc mezinárodního soudu stojícího vně Unie interpretovat a aplikovat právo EU. Naznačil přitom určitou cestu, jakým směrem se mohou členské státy vydat při vytváření specializovaného patentového soudnictví. Jednak vyložil ustanovení čl. 262 SFEU ve smyslu, že tento článek nebrání členským státům, aby zvolily i jiný způsob vytvoření jednotného patentového soudnictví než formou svěřením pravomoci Soudnímu dvoru.<sup>443</sup> Dále SDEU uvedl, že v rozporu se Smlouvami není takové soudní uspořádání, jako je např. Soudní dvůr Beneluxu, které by vytvářelo „soud společný členským státům, který by tak byl součástí soudního systému EU a jehož rozhodnutí by podléhala mechanismům zajišťujícím plnou efektivitu práva EU“.<sup>444</sup> Z tohoto stanoviska vycházela i Evropská komise, když předložila Radě „non-paper“ s návrhem řešení jak dále postupovat při vytváření jednotného patentového soudnictví po negativním posudku Soudního dvora.<sup>445</sup> Komise ze tří možných řešení, mezi kterými byly jednak udělení výlučné příslušnosti ve věci patentových sporů SDEU (právě na základě čl. 262 SFEU) nebo ponechání příslušnosti vnitrostátním soudům (po vzoru soudů pro ochranné známky společenství),<sup>446</sup> zvolila cestu nezávislého soudu vytvořeného mezinárodní dohodou mezi členskými státy po vzoru soudu Beneluxu. Na rozdíl od dohody ECPC by nová dohoda o vytvoření Jednotného patentového soudu byla uzavřena pouze mezi členskými státy Unie s vyloučením třetích států i EU samotné. Propojení na SDEU by bylo stejné jako v původním návrhu dohody, tzn. formou institutu předběžných otázek. Problém dodržování práva EU při rozhodování, včetně povinnosti předložit SDEU předběžnou otázku, Komise navrhla vyřešit prostřednictvím zavedení institutu sankčního řízení o porušení smlouvy s kolektivní

<sup>443</sup> Posudek 1/09, bod 61, 62.

<sup>444</sup> Posudek 1/09, bod 82.

<sup>445</sup> Non-paper of the Commission services on solutions for a unified patent litigation system and the way forward after the opinion 1/09 of the CJEU, Příloha II dokumentu Rady 10630/11 z 26. května 2011, Creating a Unified Patent Litigation System - Orientation debate.

<sup>446</sup> První dvě varianty Komise odmítla z důvodu nedostatku podpory jak politické, tak ze strany uživatelů systému. Jako hlavní věcné důvody uvedla v případě příslušnosti SDEU to, že by na něj nemohla být přenesena příslušnost pro spory týkající se evropských patentů. Neexistuje pro to totiž žádné ustanovení ve Smlouvách, čl. 292 SFEU umožňuje přenést na Soudní dvůr příslušnost pouze ve věcech unijních patentů. Oddělené soudní systémy pro patenty evropské a unijní nelze považovat za efektivní řešení, jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska rizika rozdílné interpretace a protichůdných rozhodnutí. Druhé řešení spočívající v ponechání příslušnosti národním soudům po vzoru „komunitárních soudů pro ochranné známky společenství“ nenalezlo rovněž podporu, a to jednak z důvodu obavy, že nebude zajištěno vysoce kvalitní rozhodování ve všech členských státech a také z důvodu neexistence společného odvolacího soudu, který by sjednocoval judikaturu.

odpovědností smluvních států za jednání společného patentového soudu. V případě, že by patentový soud porušil právo EU, Komise by mohla zahájit řízení proti všem členským státům, které by byly smluvními stranami. Jednotlivec by se pak mohl domáhat náhrady škody vůči členským státům, které by byly také kolektivně odpovědné (aby mohlo být toto právo náležitě uplatněno, musí být upřesněno určení místně příslušného soudu pro podání takové žaloby na náhradu škody).<sup>447</sup>

Otázkou je, zda lze řešení navrhované Komisí považovat za slučitelné s posudkem Soudního dvora, respektive do jaké míry odpovídá vzoru Soudního dvora Beneluxu, na který SDEU v posudku odkazuje. SDEU charakterizoval Soudní dvůr Beneluxu v případě *Parfums Christian Dior*<sup>448</sup>, v němž se zabýval přípustností žádosti na rozhodnutí v předběžné otázce předložené mu tímto soudem. SDEU konstatoval, že Soudní dvůr Beneluxu byl zřízen společnou dohodou (tří) členských států ES a neshledal žádný závažný důvod, proč by „*soud společný členským státům*“ nemohl předkládat ESD předběžné otázky v souladu s čl. 177 EHS. Vzal přitom zejména v úvahu dvě skutečnosti, a to „*úlohu SD Beneluxu, již je zajištění jednotného uplatňování společných právních předpisů zemí Beneluxu*“ a dále, že „*řízení u SD Beneluxu je krokem v řízení zahájeném před vnitrostátními soudy, které vede ke konečnému (závaznému) výkladu společného práva Beneluxu*“.<sup>449</sup> ESD pak ve zmiňovaném judikátu hovoří o povinnosti SD Beneluxu předložit předběžnou otázku, a to přímo na základě čl. 177 EHS.<sup>450</sup> Považuje ho tak za „*soud členského státu*“ ve smyslu tohoto ustanovení, bez ohledu na to na jakém právním základě vznikl.

V posudku 1/09 pak SDEU zdůrazňuje některé podstatné rysy Soudního dvora Beneluxu přímo ve vztahu k dohodě o Soudu pro komunitární a evropské patenty (ECPC). Soud Beneluxu charakterizuje především jako „*soud společný členským státům, který je součástí soudního systému EU a jehož rozhodnutí podléhají mechanismům způsobilým zajistit plnou efektivitu práva EU*“.<sup>451</sup>

---

<sup>447</sup> Non-paper of the Commission services on solutions for a unified patent litigation system and the way forward after the opinion 1/09 of the CJEU, Příloha II dokumentu Rady 10630/11 z 26. května 2011, Creating a Unified Patent Litigation System - Orientation debate.

<sup>448</sup> Rozsudek ve věci C-337/95 *Parfums Christian Dior* [1997] ECR I-6013.

<sup>449</sup> Rozsudek ve věci C-337/95 *Parfums Christian Dior* [1997] ECR I-6013, body 15, 21, 22.

<sup>450</sup> Rozsudek ve věci C-337/95 *Parfums Christian Dior* [1997] ECR I-6013, bod 26.

<sup>451</sup> Posudek 1/09, bod 82.

K výkladu pojmu „soudu členského státu“ se SDEU vyjádřil také v případě *Miles and Others v European School*,<sup>452</sup> v němž srovnával Radu pro stížnosti Evropských škol (systém založený na mezinárodní úmluvě mezi členskými státy a EU) se soudem Beneluxu. Proto, aby mohl být soud považován za „soud společný členským státům“, označil jako zásadní existenci „vazeb na soudní systém členských států“, jako tomu je v případě Soudu Beneluxu, který zajišťuje jednotný výklad společných pravidel v rámci řízení, které je incidenčním ve vztahu k řízení před národními soudy.<sup>453</sup> SDEU konstatoval, že Rada pro stížnosti je orgánem mezinárodní organizace Evropských škol, která je formálně odlišná od EU a jejích členských států, bez vazeb na vnitrostátní soudy.<sup>454</sup> Z těchto důvodů SDEU rozhodl, že nemá pravomoc zabývat se žádostí o předběžnou otázku předloženou Radou pro stížnosti na základě čl. 234 SES (ex. čl. 177 EHS). V závěru odůvodnění SDEU naznačil, že si dovede představit změnu systému, kdy by Radě bylo umožněno obrátit se na SDEU s předběžnou otázkou k zajištění jednotného výkladu zásad práva EU a účinné ochrany práv jednotlivců.<sup>455</sup> Přitom však odkázal v analogii na případ ve věci *Unión de Pequeños Agricultores*<sup>456</sup>, z něhož vyplývá, že taková změna by byla možná pouze revizí Smluv, neboť by se v podstatě jednalo o rozšíření pravomoci SDEU.

S ohledem na výše uvedenou judikaturu je třeba posoudit, do jaké míry návrh Jednotného patentového soudu odpovídá charakteristice Soudního dvora Beneluxu a mohl by tak být považován SDEU za slučitelný se Smlouvami.

Stejně jako Soud Beneluxu má nový patentový soud vzniknout na základě mezinárodní smlouvy mezi členskými státy, aniž by byl připojen k určité mezinárodní organizaci, jako tomu bylo v případě Rady pro stížnosti.<sup>457</sup> Mezi oběma soudy jsou však patrné určité odlišnosti, týkající se rozsahu soudní příslušnosti, aplikovatelného práva a zvláště pak vazby na vnitrostátní soudy. Soud Beneluxu tak na rozdíl Jednotného patentového soudu má jen omezenou soudní příslušnost na určitý okruh otázek, neboť rozhoduje pouze o předběžných otázkách, které mu předložily národní soudy (Nejvyšší soudy Holandska, Lucemburska a Belgie), a to ve věci výkladu společných právních

<sup>452</sup> Rozsudek ve věci C-196/09 *Miles and Others* [2011] ECR I-05105.

<sup>453</sup> Rozsudek ve věci C-196/09 *Miles and Others* [2011] ECR I-05105, bod 41.

<sup>454</sup> Rozsudek ve věci C-196/09 *Miles and Others* [2011] ECR I-05105, bod 42.

<sup>455</sup> Rozsudek ve věci C-196/09 *Miles and Others* [2011] ECR I-05105, bod 45.

<sup>456</sup> Rozsudek ve věci C-50/00 P *Unión de Pequeños Agricultores v Council* [2002] ECR I-6677, body 44 a 45.

<sup>457</sup> Rozsudek ve věci C-196/09 *Miles and Others* [2011] ECR I-05105.

předpisů zemí Beneluxu (k nimž patří též harmonizované právo EU týkající se ochranných známek a vymáhání práv),<sup>458</sup> zároveň je tak úzce napojen na řízení před národními soudy.<sup>459</sup> O úzkém propojení Soudu Beneluxu s vnitrostátními soudy svědčí i systém předkládání předběžných otázek. ESD v případě Parfums Christian Dior konstatoval, že předložit předběžnou otázku jsou povinny v podstatě oba soudy, před nimiž daná otázka výkladu práva EU vyvstala, tzn. jak SD Beneluxu, tak Nejvyšší soud Holandska, což je klasický vnitrostátní soud poslední instance.<sup>460</sup> Je zde tak určitá záruka, že pokud by soud Beneluxu předběžnou otázku nepodal, zůstávala by tato povinnost nadále na Nejvyšším vnitrostátním soudu, který by tuto povinnost musel splnit,<sup>461</sup> pod případnou hrozbou sankce či odpovědnosti příslušného členského státu. Taková záruka v případě patentového soudu není.

Jednotný patentový soud má širší příslušnost a plně tak nahrazuje vnitrostátní soudy, pokud jde o oblast řešení vymezených patentových sporů. V tomto směru zde neexistuje žádné napojení na řízení před vnitrostátními soudy. Rovněž bude Jednotný patentový soud aplikovat v podstatně širší okruh právních předpisů, než soud Beneluxu, které nejsou společné pouze smluvním stranám. Nicméně rozhodnutí Jednotného patentového soudu budou konečným výkladem těchto právních předpisů pouze pro smluvní státy s tím, že tento soud bude stejně jako soud Beneluxu v otázkách náležejících do oblasti práva EU vázán judikaturou SDEU a proto by měl být v souladu čl. 267 SFEU oprávněn/povinen požádat SDEU o výklad práva EU či posouzení platnosti aplikovaného předpisu Unie.

Jak bylo uvedeno výše, Jednotný patentový soud nahradí ve vymezené oblasti právních sporů vnitrostátní soudy. Přitom SDEU v posudku 1/09 vyslovil obavu, že nahrazením vnitrostátních soudů v případě soudu ECPC, který je soudem vně EU, bude ohrožena jejich role, kterou mají v rámci systému práva EU a která spočívá, jak konstatoval, především v právu, resp. povinnosti předkládat předběžné otázky.<sup>462</sup>

---

<sup>458</sup> K tomu viz též Reflections on the Benelux Court of Justice - Note from the Dutch, Belgian and Luxembourg delegations (Creating a unified patent litigation system), dokument Rady 13984/11 z 9. září 2011, s.4. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st13/st13984.en11.pdf>, 10. května 2011.

<sup>459</sup> T. LOCK, "Taking national courts more seriously? Comment on opinion 1/09", (2011) 36 *E.L. Rev.* 4, s.585. Obdobně viz. též R. Baratta, "National Courts as "Guardians" and "Ordinary Courts" of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ", (2011) 38 *Legal Issues of Economic Integration* 4, s.315, 316.

<sup>460</sup> Rozsudek ve věci C-337/95 *Parfums Christian Dior* [1997] ECR I-6013, body 26-28.

<sup>461</sup> Nicméně Nejvyšší soud Holandska by se pak mohl ocitnout v nezáviděné hodné situaci, a to mezi dvěma odlišnými výklady jednak ze strany SDEU a jednak ze strany Soudu Beneluxu, přičemž oběma by byl vázán. S ohledem na přednost práva EU, by pak měl dát přednost interpretaci dané rozhodnutím SDEU.

<sup>462</sup> Posudek 1/09, bod 80.

K tomu je třeba uvést, že vnitrostátním soudům nebude odepřen přístup k SDEU, pouze bude zprostředkován skrze Jednotný patentový soud, který je společným soudem členských států. Nejde o soud založený na „vnější“ mezinárodní smlouvě (vně EU), jejímiž stranami jsou též třetí státy. Jednotný patentový soud by měl být součástí soudního systému členských států a být přitom plně podřízen jurisdikci SDEU, stejně jako vnitrostátní soudy.<sup>463</sup> Předběžná otázka zodpovězená SDEU pak bude zavazovat jak patentový soud, tak bude k dispozici vnitrostátním soudům, které jsou výkladem SDEU vázány. Smyslem tohoto specializovaného soudu není vyřadit vnitrostátní soudy z jejich funkce „obecných komunitárních soudů“, které mají spolu s SDEU za úkol chránit právní řád EU,<sup>464</sup> nýbrž je doplnit o specializovaný patentový soud, jehož cílem je přispět k lepšímu fungování vnitřního trhu s ohledem na fragmentované řešení patentových sporů před vnitrostátními soudy.

Nedostatečné propojení Jednotného patentového soudu s vnitrostátními soudy se návrh dohody snaží kompenzovat zavedením donucovacích a reparačních mechanismů ve formě řízení o porušení smlouvy a odpovědnosti členských států za škodu, tak jak navrhuje v nové dohodě o patentovém soudu Komise. Tím by měla být zajištěna alespoň obecná vazba na vnitrostátní soudní systémy, neboť členské státy by odpovídaly za jednání JPS, kterým by porušil právo EU, a vnitrostátní soudy by pak byly příslušné rozhodovat o případných žalobách na náhradu škody způsobené stranám řízení. Patentový soud musí stejně jako vnitrostátní soudy respektovat povinnost předložit SDEU předběžnou otázku a oba by byly také rozhodnutími SDEU v takových věcech vázány. Pokud by jej nerespektovaly, existovaly v obou případech stejné nápravné prostředky. Pravomoci SDEU jakožto konečné instance ve věci výkladu práva EU a platnosti aktů EU tak zůstanou nedotčeny, i v případě kdy pravomoci vnitrostátních soudů předložit SDEU předběžnou otázku přejdou na společný patentový soud. Nemůže tedy dojít k ohrožení autonomie právního řádu EU. Není důvod se domnívat, že by patentový soud předběžnou otázku nepředložil obdobně, jako by tomu byl v daném případě povinen vnitrostátní soud, a to i s ohledem na shodné nápravné prostředky. Z nichž právě možnost podat žalobu u vnitrostátního soudu na náhradu škody v případě jednání JPS v rozporu s právem EU zajišťuje určitou vazbu na vnitrostátní soudní

---

<sup>463</sup> P. Koutrakos, „The Court of Justice as the guardian of national courts – or not?“ (2011) 36 *E.L.Rev.* 3, s.320.

<sup>464</sup> Posudek 1/09, body 65 a 80.

systém i soudní systém Unie a doplňuje zároveň nezbytný prostředek ochrany práv jednotlivců vyplývajících z práva EU.

Faktem nicméně zůstává, že navrhovaný soud vytváří novou soudní strukturu, která by nebyla vnitrostátním soudem, ale nadnárodním soudem, případně soudem federálního typu, který by byl příslušný k přímým žalobám a při tom by aplikoval jak dohodu o JPS, tak „vnější právo“, jako je EPC, tak právo EU a právo vnitrostátní. V případě Soudního dvora Beneluxu se jedná rovněž o soud založený na mezinárodním právu, nicméně je třeba přihlídnout k faktu, že Soudní dvůr Beneluxu je součástí Unie mezi Belgií, Lucemburskem a Holandskem, jejíž „existenci“ a „naplňování“ předvídá SFEU v čl. 350 (i když tento fakt SDEU ve svém posudku nijak nekomentoval). Soudní dvůr Beneluxu navíc řeší pouze incidentní otázky výkladu dohody Beneluxu<sup>465</sup> (tj. dohody týkající se práva společného těmto třem zemím) a nikoli výklad jiného „vnějšího práva“.<sup>466</sup> S ohledem na požadavky stanovené judikaturou SDEU pak JPS především chybí, jak již bylo uvedeno, návaznost na vnitrostátní soudy, obdobná soudu Beneluxu. SDEU považuje systém právní ochrany EU založený na spolupráci soudů EU a vnitrostátních soudů za kompletní.<sup>467</sup> Jak se zdá, SDEU se tak brání vytváření nových soudních struktur, než jaké zná stávající soudní systém EU, které by aplikovaly právo EU ve vztahu k členským státům a které by byly oprávněny předkládat SDEU předběžné otázky. Vytvoření nového soudu mezi členskými státy bez vazby na vnitrostátní soudy proto nemusí být kompatibilní s tímto posudkem. Obavy z inkompatibility návrhu dohody vznesli také někteří akademici<sup>468</sup> i některé členské státy v Radě.<sup>469</sup>

<sup>465</sup> Smlouva Beneluxu (Benelux Treaty) obsahuje ustanovení aplikovatelného práva, jak právo procesní, tak právo hmotné, jako jsou důvody platnosti ochranných známek, včetně implementace směrnice o ochranných známkách 2008/95 a směrnice o vymáhání práv z duševního vlastnictví 2004/48. K tomu viz Reflections on the Benelux Court of Justice - Note from the Dutch, Belgian and Luxembourg delegations (Creating a unified patent litigation system), dokument Rady 13984/11 z 9. září 2011, s.4. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st13/st13984.en11.pdf>, 10. května 2011.

<sup>466</sup> Viz např. T. Jaeger, „Quelles conclusions faut-il tirer de l'avis de la CJUE pour la Juridiction européenne des brevets?“ Konference CEIPI „What Patent Law for the European Union?“, 26.-27. dubna 2012, Strasbourg, Zdroj: <http://www.ceipi.edu/index.php?id=12181&L=2>, 9. května 2013.

<sup>467</sup> Posudek 1/09 body 66-70.

<sup>468</sup> Viz např. T. Jaeger, „Quelles conclusions faut-il tirer de l'avis de la CJUE pour la Juridiction européenne des brevets?“ Konference CEIPI „What Patent Law for the European Union?“, 26.-27. dubna 2012, Strasbourg, Zdroj: <http://www.ceipi.edu/index.php?id=12181&L=2>, 9. května 2013.

R. Baratta, „National Courts as “Guardians” and “Ordinary Courts” of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ“, (2011) 38 *Legal Issues of Economic Integration* 4., s. 297-320.

T. Lock, „Taking national courts more seriously? Comment on opinion 1/09“, (2011) 36 *E.L. Rev.* 4, s.585. Obdobně viz. též R. Baratta, „National Courts as “Guardians” and “Ordinary Courts” of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ“, (2011) 38 *Legal Issues of Economic Integration* 4.

<sup>469</sup> Viz např. otázky týkající se compatibility návrhu dohody s právem EU předložené Lucemburskem Radě, Note from the Luxembourg delegation (Creating a unified patent litigation systém),



To by mohlo mít pro vytvoření a působení JPS dalekosáhlé důsledky. SDEU by tak mohl, z důvodu že se nejedná o soud společný členským státům, odmítnout rozhodovat o předběžných otázkách patentového soudu týkajících se výkladu či platnosti práva EU, jako tomu bylo v případě *Miles and Others*.<sup>470</sup> Mohla by tím být ohrožena jednota práva EU, ale i ochrana práv jednotlivců, jejichž spory by vyžadovaly aplikaci práva EU, a tím zpochybněn celý systém Jednotného patentového soudu. SDEU by dále mohl konstatovat neslučitelnost takové smlouvy s právem EU v rámci řízení o porušení smlouvy, není sice pravděpodobné, že by Komise takovou stížnost k SDEU podala, když sama tento návrh patentového soudu iniciovala, nicméně mohl by ji podat některý ze států, který se nechce dohody účastnit. Případně by SDEU mohl inkompatibilitu smlouvy konstatovat incidentně<sup>471</sup> v jiném řízení. Mohl by nastat poměrně zásadní problém, kdy by dohoda byla z pohledu práva EU neaplikovatelná<sup>472</sup> a tudíž rozhodnutí JPS by mohla být prohlášena za neúčinná též vůči institucím EU. Např. v rámci řízení ve věcech ochrany hospodářské soutěže, zneužití dominantního postavení, která se týkají zneužití patentových práv.

---

dokument Rady 12704/11 z 11. července 2011. Zdroj:

register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st12/st12704.en11.pdf, 2. května 2013.

Nebo vyjádření zástupců Francie, Lucemburska, Španělska a Itálie, Záznam z jednání Rady pro konkurenceschopnost dne 30. května 2011, výměna názorů na non-paper Komise týkající se patentového soudnictví a na návrhy nařízení o patentu s jednotným účinkem. Zdroj: <http://www.unitary-patent.eu/content/council-meeting-may-30th-2011-some-clouds-threatening-official-blue-sky-unitary-patent>, 2. května 2013. Itálie a Španělsko se na jednání Rady vyhradily proti návrhu Komise a požadovaly větší zapojení vnitrostátních soudů, alespoň jako je tomu u soudu Beneluxu, případně po vzoru ochranných známek společenství.

<sup>470</sup> Rozsudek ve věci C-196/09 *Miles and Others* [2011] ECR I-05105.

<sup>471</sup> R. Baratta, "National Courts as "Guardians" and "Ordinary Courts" of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ", (2011) 38 *Legal Issues of Economic Integration* 4, s.318.

<sup>472</sup> A. Dimopoulos, „The Validity and Applicability of International Investment Agreements between EU Member States under EU and International Law“, (2011) *CMLR* 48, s.70.

### 4.3 Kompetence EU k uzavření dohody o JPS

Návrh dohody s sebou přináší ještě další otázky vedle slučitelnosti návrhu s posudkem 1/09.<sup>473</sup> Nabízí se zejména otázka kompetence členských států k uzavření takové dohody, a to již s ohledem na to, že v případě dohody o ECPC měla být stranou též EU.

Otázkou tedy je, zda členské státy mohou samy bez EU uzavřít mezi sebou takovou dohodu, která se dotýká oblastí práva, v nichž náleží pravomoc EU (ať již výlučná nebo sdílená). Jedná se především o možné dotčení pravidel upravených nařízením Brusel I o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí, ale také např. směrnice o vymáhání práv z duševního vlastnictví. V tomto směru v oblasti vnějších vztahů SDEU přiznal EU výlučnou pravomoc k uzavření Luganské dohody, která upravuje oblast shodnou s nařízením Brusel I. Konstatoval přitom, že nařízení Brusel I obsahuje ucelený a soudržný systém soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí. Jednotná aplikace těchto pravidel by mohla být Luganskou úmluvou dotčena a řádné fungování Bruselského systému tak ohroženo.<sup>474</sup> Soudní dvůr při tom vycházel ze zásady stanovené v rozsudku ERTA a nyní také v čl. 3 odst. 2 SFEU, že členské státy nemohou uzavírat mezinárodní dohody, pokud by tím mohla být dotčena pravidla Společenství nebo změněna jejich působnost. V takovém případě má výlučnou pravomoc k uzavření takové dohody Společenství (Unie).<sup>475</sup> Případ ERTA se týkal vnější dohody s třetími státy. Stejně tak čl. 3 odst. 2 SFEU hovoří o mezinárodních dohodách, jimiž jsou dle čl. 218 SFEU dohody se třetími státy nebo mezinárodními organizacemi. Otázkou tedy je, zda se tato zásada uplatní i v případě smlouvy, kde nefigurují třetí státy. Zdá se, že ano, neboť SDEU ve svém rozhodnutí týkajícím se Dohody o evropském stabilizačním mechanismu,<sup>476</sup> která byla uzavřena pouze mezi členskými státy bez účasti EU, konstatoval při výkladu článku 3 odst. 2 SFEU, že tento článek zakazuje členským státům uzavírat mezi sebou dohody, které by mohly ovlivnit společná pravidla nebo změnit jejich působnost.<sup>477</sup> V takovém případě by Komise měla

<sup>473</sup> K tomu viz též Note from the Luxembourg delegation (Creating a unified patent litigation system), dokument Rady 12704/11 z 11. července 2011.

<sup>474</sup> Posudek 1/03 *Lugano convention* [2006] ECR I-1145, bod 172.

<sup>475</sup> Rozsudek ve věci C-22/70 *Komise v Rada (ERTA)* [1973] ECR 263, bod 17.

Posudek 1/03 *Lugano convention* [2006] ECR I-1145, bod 116.

<sup>476</sup> Rozsudek ve věci C-370/12 *Pringle*, ze dne 27. listopadu 2012, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí.

<sup>477</sup> Rozsudek ve věci C-370/12 *Pringle*, ze dne 27. listopadu 2012, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 101.

být též stranou spolu s ostatními členskými státy, případně by bylo nutné zcela vyloučit, aby dohoda mohla potenciálně ovlivnit unijní pravidla, což je s ohledem na existenci rozsáhlé úpravy unijních pravidel ve věci soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí dosti obtížné.

Členské státy spolu s Komisí se snaží vyloučit konflikt s nařízením Brusel I tak, že platnost dohody váží na revizi tohoto nařízení. Připravovaná revize nařízení tak v podstatě poukazuje na to, že se dohoda nejen těchto pravidel dotýká, ale v některých případech je s těmito pravidly v rozporu. Otázkou je, zda by v důsledku této revize mohla EU pozbyt kompetenci k uzavření dohody spolu s členskými státy. Z judikatury SDEU totiž vyplývá, že EU má výlučnou kompetenci tam, kde existují vnitřní unijní pravidla, které již velkou měrou pokrývají danou oblast, což platí zvláště v oblasti, kde byl na unijní úrovni dosažen vysoký stupeň harmonizace<sup>478</sup> a kde hrozí, že bude mezinárodní dohodou dotčen ucelený a soudržný systém pravidel o příslušnosti a výkonu rozhodnutí v Unii.<sup>479</sup>

Je možné se domnívat, že právě vyloučení EU z dohody má za cíl vyhnout se možnému přezkumu dohody (formou posudku dle čl. 218 odst. 11 SFEU) ze strany SDEU ve věci kompatibility s právem EU.<sup>480</sup> Otázkou je, zda by bylo možné, z důvodu nedodržení Unijních pravidel týkajících se kompetence, dohodu napadnout před SDEU žalobou na neplatnost. Takovou žalobu by bylo možné očekávat buď ze strany členských států, které se nechtějí dohody účastnit (jako Itálie nebo Španělsko, které podaly návrhy na neplatnost aktů zakládajících posílenou spolupráci ve věci patentu s jednotným účinkem) nebo ze strany účastníků řízení před patentovým soudem, v případě neúspěchu ve věci. Nicméně SDEU dle čl. 263 a násl. SFEU může přezkoumávat pouze akty institucí EU a není oprávněn přezkoumávat právní akty členských států, jako je vnitrostátní právo, mezinárodní smlouvy s třetími státy,<sup>481</sup> včetně smluv uzavřených mezi členskými státy (kterými členské státy vykonávají

---

<sup>478</sup> Posudek 2/91 *ILO Convention* [1993] ECR I-1993, bod 25 a 26.

<sup>479</sup> Posudek 1/03 *Lugano convention* [2006] ECR I-1145, bod 172.

<sup>480</sup> I když SDEU v minulosti přijal též kompetenci přezkoumávat mezinárodní dohody, jejichž stranou EU není, ale pouze členské státy. Tak tomu bylo např. v případě posudku 2/91 k Úmluvě č. 170 ILO. SDEU dohodu posuzoval z hlediska zachování dělby pravomocí mezi EU a členskými státy.

K tomu viz P. Svoboda, *Právní problémy tzv. vnějších smluv EU*, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2009, s.109.

<sup>481</sup> SDEU podle čl. 263 SFEU nepřezkoumává mezinárodní dohody EU s třetími státy, nemůže totiž prohlásit mezinárodní dohodu, která je aktem mezinárodního práva, za neplatnou, přezkoumává pouze akty EU, kterými je s dohodou vysloven souhlas ze strany EU. Rozsudek ve věci C-327/91 *France v Commission* [1994] ECR I-3641. Proto existuje před uzavřením mezinárodní dohody EU s třetími státy možnost jejich předběžné kontroly souladu s právem EU dle čl. 218 odst. 11 SFEU.

vlastní pravomoci).<sup>482</sup> SDEU by tedy musel dohodu posoudit dle její povahy a pokud by to bylo s ohledem na obsah dohody a okolnosti jejího uzavření<sup>483</sup> možné, překvalifikovat jako de facto rozhodnutí Rady (dohoda byla přijata většinou z členských států v rámci Rady pro konkurenceschopnost a obsahuje ustanovení, týkající se uznávání a výkonu rozhodnutí, která jsou v pravomoci EU). Lze však mít pochyby o tom, že by SDEU takto dohodu mezi členskými státy překvalifikoval a posoudil její legalitu, neboť z judikatury vyplývá, že pokud není EU stranou mezinárodní dohody, deklaruje SDEU svou nepříslušnost k jejímu výkladu a případné posouzení kompatibility dohody s právem EU ponechává na národních soudech členských států, nanejvýš vyloží ta ustanovení práva EU, která jsou pro národní soud k takovému posouzení potřebná.<sup>484</sup>

---

<sup>482</sup> Viz Rozsudek ve spojených věcech C-181/91 a 248/91 *Parlament v Rada a Komise* [1993] ECR I-3713, bod 12.

<sup>483</sup> Viz Rozsudek ve spojených věcech C-181/91 a 248/91 *Parlament v Rada a Komise* [1993] ECR I-3713, body 14 a násl.

<sup>484</sup> Rozsudek ve věci C-370/12 *Pringle*, ze dne 27. listopadu 2012, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 78-80.

## 4.4 Soulad dohody s Acquis

Zásadní pro vstup dohody v platnost a její bezproblémovou realizaci je odstranění jakýchkoli možných rozporů nebo překrývání s Acquis, které by mohlo ohrozit efektivitu práva EU. Jak již bylo uvedeno v podkapitole pojednávající o otázce pravomoci EU k uzavření dohody o JPS, dotýká se dohoda pravidel unijního *acquis*, a to zejména oblasti soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí,<sup>485</sup> oblasti vymáhání práv,<sup>486</sup> dále též pravidel pro určení aplikovatelného práva,<sup>487</sup> soudní spolupráce při dokazování,<sup>488</sup> nebo doručování soudních dokumentů.<sup>489</sup> Evropská Komise posuzovala slučitelnost návrhu dohody s Acquis ve výše zmíněných oblastech<sup>490</sup> a na základě jejích závěrů došlo k úpravám návrhu dohody tak, aby byla uvedena do souladu s těmito předpisy.

To však nebylo zcela možné v případě pravidel pro soudní příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí, kde se ukázalo třeba provést změnu nařízení Brusel I, aby byl jednoznačně stanoven vztah mezi těmito dvěma akty.<sup>491</sup> Někteří odborníci dokonce hovoří o nutnosti deharmonizace, aby byla dohoda uvedena do souladu s *acquis*.<sup>492</sup> EU totiž tuto oblast plně harmonizovala přijetím dotčených právních předpisů (na rozdíl od směrnice o vymáhání, jež je pouze minimální harmonizací<sup>493</sup>) a členské státy nesmí

---

<sup>485</sup> Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech a Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Luganská úmluva)

<sup>486</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví

<sup>487</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)

<sup>488</sup> Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

<sup>489</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností)

<sup>490</sup> Non-paper from the Commission services on the compatibility of the draft agreement on the Unified Patent Court with the Union Acquis, Pracovní dokument Rady 14191/11 z 20. září 2011. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st14/st14191.en11.pdf>, z 10. května 2013.

<sup>491</sup> Non-paper from the Commission services on the relationship of the draft agreement on the Unified Patent Court with Regulativ No 44/2001 Brussels I, Pracovní dokument Rady 17407/11 z 2. prosince 2011. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17407.en11.pdf>, z 10. května 2013.

<sup>492</sup> R. Baratta, "National Courts as "Guardians" and "Ordinary Courts" of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ", (2011) 38 *Legal Issues of Economic Integration* 4, s.318.

<sup>493</sup> V takových případech pak mohou členské státy přijmout přísnější pravidla, nesmí však být v rozporu s unijními pravidly.

v této oblasti samostatně konat, dokud trvá „preempce“ EU.<sup>494</sup> Je proto třeba zajistit změnu či vyloučení použití nařízení Brusel I na oblast upravenou dohodou o JPS. V tomto směru se také ubírá dohoda o JPS, když vstup v platnost podmiňuje účinností změn recastu nařízení Brusel I,<sup>495</sup> které se vztahují právě k této dohodě.<sup>496</sup>

Komise připravila návrh změn nařízení Brusel I recast,<sup>497</sup> který upravuje vztah obou právních aktů tak, aby v případech, kdy jsou nyní příslušné dle nařízení vnitrostátní soudy, byl příslušný pro smluvní členské státy soud JPS.<sup>498</sup> Na JPS se pak bude vztahovat pravidlo litispendence dle nařízení Brusel I recast (namísto jednotlivých vnitrostátních soudů) a jeho rozhodnutí budou vykonatelná a uznatelná podle tohoto nařízení také v ostatních státech EU, které se nebudou dohody o JPS účastnit, a to jako rozhodnutí vnitrostátního soudu jednotlivého členského státu. Použití nařízení Brusel I recast o příslušnosti pak bude vyloučeno na interní rozdělení věcné příslušnosti mezi jednotlivými komorami soudu. Návrh Komise také upravuje prostřednictvím pravidel litispendence vztah obou aktů v období přechodném, kdy budou mít vnitrostátní soudy smluvních států dohody o JPS a patentový soud konkurující příslušnost ve věcech evropských patentů.<sup>499</sup>

---

<sup>494</sup> J. P. Jacqué, *Droit Institutionnel de l'Union Européenne*, 5. vydání, Dalloz, Paris 2009, s.155, bod 227.

<sup>495</sup> Regulation (EU) No. 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters which (recast of Regulation No. 44/2001).

<sup>496</sup> Čl. 89 odst. 1 Dohody o Jednotném patentovém soudu.

<sup>497</sup> Non-paper from the Commission services on the relationship of the draft agreement on the Unified Patent Court with Regulation No 44/2001 Brussels I, Pracovní dokument Rady 17407/11 z 2. prosince 2011. Zdroj:

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17407.en11.pdf>, z 10. května 2013.

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech z 26.7.2013, COM(2013) 554 final.

<sup>498</sup> Tak např. dle speciálního ustanovení čl. 22 odst. 4 jsou v případě řízení o neplatnosti evropských patentů výlučně příslušné soudy členského státu, pro který byl patent udělen, přičemž z judikatury SDEU (případ C-4/03, GAT v LuK [2006] ECR I-6509) vyplývá, že posoudit platnost evropského patentu může příslušný vnitrostátní soud pouze s účinky pro území tohoto státu. Nařízení Brusel I recast tak odráží judikaturu SDEU. Se vznikem společného patentového soudu by však tento soud měl mít možnost zrušit evropský patent s účinky pro všechny smluvní státy, v nichž je patent platný. Nařízení by tak mělo být uvedeno s tímto záměrem JPS do souladu.

Obdobně problematickým je, pokud žalovaným bude příslušník členského státu, který nebude smluvní stranou dohody. Tato osoba se může nalézt u soudní komory JPS ustavené v jiném členském státě, než ve kterém by probíhalo řízení dle současně platných pravidel pro určení soudní příslušnosti v nařízení Brusel I.

K tomu viz též: A. H. Horns, „Compatibility Of Draft Agreement On Unified Patent Court with EU acquis“, 3. října 2011. Zdroj: <http://blog.ksnh.eu/en/2011/10/03/compatibility-of-draft-agreement-on-unified-patent-court-with-eu-acquis/>, 10. května 2011.

<sup>499</sup> R. Pinckney, „Will Amendments to the Brussels I Regulation Delay the Start-up of the UPC?“, 19. února 2013. Zdroj: [http://www.bristows.com/?pid=46&nid=2083&level=2#\\_ftnref3](http://www.bristows.com/?pid=46&nid=2083&level=2#_ftnref3), 11. května 2013.

Navíc není vyřešena otázka vztahu dohody o JPS a Luganské úmluvy. Dohoda o JPS pouze v čl. 31 stanoví, že mezinárodní příslušnost Soudu se řídí nařízením Brusel I (recast), popřípadě Luganskou úmluvou. Je otázkou, zda by bylo dostačující, pokud by smluvní sáty dohody o JPS notifikovaly JPS jako svůj společný „soud“ dle čl. 62 Luganské Úmluvy.<sup>500</sup> O změně této Úmluvy se dohoda o JPS nezmiňuje. Ta by však mohla být poměrně komplikovaná, neboť její stranou nejsou členské státy, ale pouze EU, která zase není stranou dohody o JPS. Nicméně zde mohou nastat podobné problémy jako v případě nařízení Brusel I, zejména s ohledem na výlučnou příslušnost vnitrostátních soudů ohledně platnosti evropských patentů, ale též v přechodném období, kdy budou k řízení o evropských patentech příslušné jak národní soudy tak JPS. V tomto případě by Dohoda o JPS nepřímou měnila Luganskou úmluvu, což je s ohledem na odlišné subjekty obou těchto dohod značně problematické.<sup>501</sup>

---

<sup>500</sup> Non-paper from the Commission services on the compatibility of the draft agreement on the Unified Patent Court with the Union Acquis, Pracovní dokument Rady 14191/11 z 20. září 2011, s. 6. Zdroj:

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st14/st14191.en11.pdf>, z 10. května 2013.

<sup>501</sup> Viz kompatibilní aplikace dřívější úmluvy s později uzavřenou úmluvou mezi stejnými subjekty dle čl. 30 odst. 3 a 4 Vídeňské úmluvy o smluvním právu 1969.

## 4.5 Shrnutí

Otázky souladu dohody s posudkem 1/09, kompetence EU k uzavření dohody, ale též zajištění souladu s Acquis, jsou rozhodnými pro další realizaci jednotného patentového soudnictví.

Zásadní pro fungování JPS je, zda bude SDEU ochoten uznat jej za „soud společný členským státům“ po vzoru soudu Beneluxu a tedy za součást soudního systému EU, což bude mít rozhodující vliv na možnost JPS předkládat předběžné otázky v souladu s čl. 267 SFEU, ale i např. na možnost EK zahájit řízení o porušení smlouvy dle čl. 258- 260 SFEU. Pokud by JPS nebylo možné označit za soud společný členským státům, který je součástí soudního systému Unie, pak by nebylo možné tato ustanovení použít. I přestože návrh dohody na tato ustanovení odkazuje. Jednalo by se v podstatě o přiznání nových pravomocí unijním orgánům nepřímou revizí Smluv, bez dodržení procedurálních požadavků stanovených čl. 48 SEU.



#### 4.6 Vybrané instituty návrhu dohody o integrovaném patentovém soudu - srovnání

Dohoda o Jednotném patentovém soudu byla podepsána dne 19. února 2013 všemi členskými státy EU<sup>502</sup> kromě Španělska a Polska. Dohoda v podstatě kopíruje návrh dohody o soudu ECPC/EUEPC a vychází ze závěrů Rady z prosince 2009, struktura soudu založená na dvou instancích, z nichž první instance je decentralizovaná, tak zůstává zachována. Nicméně, v reakci na posudek 1/09, jak již bylo uvedeno výše, doznala dohoda několik podstatných změn, aby byly vytvořeny záruky pro zajištění souladu se Smlouvami EU. Zejména se jedná o omezení smluvních stran, a to pouze na členské státy EU, aby mohl být patentový soud kvalifikován jako soud společný členskými státy EU a jakožto součást jejich soudních systémů byl podřízen stejným povinnostem vyplývajícím z práva EU jako vnitrostátní soudy<sup>503</sup> včetně povinnosti, resp. oprávnění předkládat SDEU předběžné otázky. Zároveň byla také v Dohodě výslovně stanovena povinnost JPS uplatňovat při rozhodování právo EU jako celek a respektovat princip přednosti a<sup>504</sup> stanoveny záruky pro jeho dodržování v podobě společné odpovědnosti členských států za jednání JPS v rozporu s právem EU či možnosti EK zahájit řízení o porušení smlouvy proti členským státům k zajištění respektování práva EU soudem JPS.<sup>505</sup> Další změny oproti návrhu ECPC/EEUPC budou zmíněny níže v rámci analýzy jednotlivých institutů.

Dohoda vyžaduje ke své platnosti ratifikaci alespoň 13 členských států EU, včetně Francie, Německa a Velké Británie (státy s největším počtem evropských patentů)<sup>506</sup>. Otevřená je všem členským státům EU, přestože ne všechny přistoupily k posílené spolupráci (Itálie a Španělsko). V těchto státech nebude platit patent s jednotným účinkem, mohou však přistoupit k dohodě o JPS pokud jde o evropské patenty udělené pro jejich území.<sup>507</sup> Vedle ratifikace je podmínkou její platnosti také vstup v platnost změn nařízení Brusel I (recast).

---

<sup>502</sup> Bulharsko podepsalo 5. března 2013.

<sup>503</sup> Čl. 1 druhý pododstavec Dohody o JPS.

<sup>504</sup> Čl. 20 Dohody o JPS.

<sup>505</sup> Viz odst. 9-12 Preambule a čl. 22 a 23 Dohody o JPS.

<sup>506</sup> Čl. 89 Dohody o JPS.

S. Kopecká, „Evropský patent s jednotným účinkem, Jednotný patentový soud“, *Průmyslové vlastnictví* 1/2013, s. 25.

<sup>507</sup> Viz odst. 14 Preambule a čl. 84 Dohody o JPS. S. Kopecká, „Evropský patent s jednotným účinkem, Jednotný patentový soud“, *Průmyslové vlastnictví* 1/2013, s. 25.

Rada EU předpokládá, že první registrace patentu s jednotným účinkem proběhne již na jaře 2014. Nicméně nařízení o patentu s jednotným účinkem jsou vázána na vstup platnost dohody o JPS. Než dojde k prvním ratifikačním dohodám o JPS, je ještě třeba vyřešit velké množství otázek spojených s fungováním soudu, jako je dohoda nad podobou jednacího řádu soudu<sup>508</sup>, poplatky za řízení, rozpočet soudu, ale také zajištění infrastruktury, nábor zaměstnanců, výběr a jmenování soudců a další.<sup>509</sup> Komise navíc teprve v červenci 2013 předložila návrh změn nařízení Brusel I recast, k jehož přijetí je třeba souhlasu jak Rady EU, tak Evropského parlamentu, jež si také vyžádá určitý čas.<sup>510</sup>

---

<sup>508</sup> Návrh jednacího řádu JPS byl dne 25. června 2013 zveřejněn za účelem konzultace se zainteresovanou veřejností, na jaře 2014 by mělo být uspořádáno veřejné projednání návrhu (public hearing). Návrh Jednacího řádu JPS, Zdroj: <http://www.unified-patent-court.org/images/documents/draft-rules-of-procedure.pdf>, 12. září 2013.

<sup>509</sup> Signing of the Unified Patent Court Agreement, Dokument Rady 6590/13 z 19. února 2013. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st06/st06590.en13.pdf>, 22. května 2013.

<sup>510</sup> R. Pinckney, „Will Amendments to the Brussels I Regulation Delay the Start-up of the UPC?“, 19. února 2013. Zdroj: [http://www.bristows.com/?pid=46&nid=2083&level=2#\\_ftnref3](http://www.bristows.com/?pid=46&nid=2083&level=2#_ftnref3), 11. května 2013.

#### 4.6.1 Povaha soudu, specializace

Jednotný patentový soud je samostatným specializovaným soudem, zřizovaným na základě mezinárodní dohody mezi členskými státy EU. Samotná EU se této mezinárodní dohody neúčastní, nicméně dohoda, jak již bylo uvedeno výše, se úzce dotýká unijního *acquis*. Nově vytvořený soud je dle textu dohody soudem společným členskými státy a je tak součástí jejich soudních systémů.<sup>511</sup> Je povinen stejně jako vnitrostátní soudy v souladu s čl. 20 dohody aplikovat právo EU jako celek, tedy včetně obecných principů a judikatury SDEU a zejména pak zachovávat zásadu přednosti práva EU. Při aplikaci a výkladu práva EU pak bude spolupracovat s SDEU v rámci řízení o předběžných otázkách dle s čl. 267 SFEU. Dodržování práva EU Jednotným patentovým soudem bude zajištěno odpovědností smluvních členských států obdobně, jako je tomu v případě porušení práva EU vnitrostátními soudy.

Zřízení specializovaného patentového soudu si vyžádala stávající situace rozdrobeného patentového soudnictví v jednotlivých členských státech. Specializace na patentové spory má za cíl zajištění jednotného, vysoce kvalitního a zároveň rychlého rozhodování v této technické oblasti. Přestože se jedná o nestandardní soud, který nevyužívá stávající soudní infrastruktury vnitrostátních, resp. komunitárních soudů, je vnímán ze strany průmyslu a další zainteresované veřejnosti poměrně pozitivně obdobně jako návrh soudu EPLA.

Výhodou specializovaných soudů je vysoká odbornost a specializace soudců a také účast technických soudců na řízení, jež jsou zárukou vysoké kvality rozhodování, kterou obecné soudy nemohou vždy dosáhnout mimo jiné též z důvodu nižší koncentrace počtu případů z oblasti patentového práva před těmito soudy a tudíž malých zkušeností soudců v této oblasti. Specializované soudnictví založené na jednom či jen několika soudech daleko lépe zajišťuje jednotnost a kontinuitu rozhodování, rozhodnutí jsou tak snadněji předvídatelná a přináší pro účastníky sporu větší právní jistotu, čímž do značné míry vede k zamezení či významnému omezení *forum shopping*. Další výhodou je též zvláštní úprava řízení, jež je přizpůsobeno danému typu sporů (např. účast technických soudců či expertů na řízení, zvláštní typy předběžných opatření a soudních příkazů nebo zrychlené řízení), a vede tak k větší efektivitě rozhodování, jež se odráží též v rychlosti vyřešení daného sporu. Z ekonomického hlediska pak

<sup>511</sup>

Čl. 21 a bod 7 preambule dohody o JPS.

specializované soudnictví tím, že přináší lepší ochranu vlastníkům práv před jejich porušovateli, vede k podoře kreativity a inovací a k hospodářskému růstu.<sup>512</sup> Nechrání však jen vlastníky patentů před porušovateli jejich práv, ale poskytuje také snazší a dostupnější ochranu před „slabými“ patenty, které brání rozvoji dalších inovací, v podobě centralizovaného zrušovacího řízení.<sup>513</sup>

Nicméně specializované soudy mohou mít i svá negativa, jako jsou zvýšené náklady na vlastní zřízení, personální obsazení, školení soudců a další náklady spojené s chodem soudu, který existuje mimo obecnou strukturu soudů. Tyto náklady je třeba také posuzovat ve vztahu k potenciálnímu množství nápadů soudních případů, které není v oblasti patentových sporů zvláště vysoké. Kritizována bývá také úzká specializace soudců a s tím související snížená schopnost posuzovat případy v širším úhlu pohledu též s ohledem na vývoj v oblasti obecného občanského a obchodního práva.<sup>514</sup> V literatuře je také poukazováno na možnou nižší objektivitu specializovaných soudců, kteří získávají monopol nad určitou oblastí práva a mohou se ztotožnit s politikou státu v dané oblasti a rozhodovat tak účelově v jejím zájmu. Proto zde existuje vyšší riziko zásahu do nezávislosti soudců při jejich jmenování, než je tomu u obecných soudců. Některé oblasti práva mohou být ideologicky značně rozpolcené, jako je tomu i v oblasti patentového práva (některé soudy bývají označovány jako propatentové - až příliš rigidně chrání vlastníky patentových práv, naproti tomu jiné soudy mohou považovat existenci patentů za zásah do soutěžního prostředí), je zde proto určitá obava, že specializované soudy se mohou ztotožnit s určitou ideologií a ztratit tak nadhled a objektivitu při rozhodování.<sup>515</sup> Problematickou může být též v případě přílišné centralizace specializovaného soudu v první instanci dosažitelnost soudu (proximita) pro potenciální účastníky řízení, která úzce souvisí se základním právem na

---

<sup>512</sup> R., W. Zuallcobley et col., „Study on Specialized Intellectual Property Courts“, Společný projekt International Intellectual Property Institute (IIPI) a United States Patent and Trademark Office (USPTO), 25. ledna 2012, s. 4-6 a 132. Zdroj: <http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf>, 24. května 2013.

Uvádí se např., že zřízení Federálního odvolacího soudu USA v roce 1982 vedlo k větší předvídatelnosti rozhodování a stabilitě v oblasti patentového práva, která napomohla růstu inovací a investic do výzkumu a vývoje, a tím k lepším hospodářským výsledkům.

<sup>513</sup> T. Jaeger, R. M. Hilty, J. Drexler a G. Ulrich, „Comments of the MPI on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary“, (2009) 40 IIC, s. 825.

<sup>514</sup> R., W. Zuallcobley et col., „Study on Specialized Intellectual Property Courts“, Společný projekt International Intellectual Property Institute (IIPI) a United States Patent and Trademark Office (USPTO), 25. ledna 2012, s. 8. Zdroj: <http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf>, 24. května 2013.

<sup>515</sup> J. P. Kesan, G. G. Ball, „Judicial experience and the efficiency and accuracy of patent adjudication: An empiric analysis of the case for a specialized patent trial court“, (2011) 24 *Har. J. L. & Tech.* 2.

přístup k soudu, jež je součástí práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Specializované patentové soudnictví lze nalézt v různých podobách v patentově vyspělých státech světa jako je např. USA, Japonsko, Švýcarsko, Německo, Velká Británie a další. Může se jednat o samostatné specializované soudy již od prvního stupně jako je nově zřízený Federální patentový soud ve Švýcarsku v St. Gallen nebo specializované odvolací soudy jako je např. Federální odvolací soud v USA či odvolací patentový soud v Japonsku nebo o specializované komory obecných soudů nebo obchodních soudů, ale i jiné specifické uspořádání.

Obdobným směrem k specializaci patentového soudnictví se vydala v nedávné době též Ruská federace. Od února 2013 je v účinnosti legislativní úprava vytvářející zvláštní soud pro duševní vlastnictví, který by měl být součástí systému federálních obchodních soudů. Měl by být mimo jiné příslušný v prvním stupni k řízení o neplatnosti rozhodnutí Federálnímu úřadu pro duševní vlastnictví ve věcech týkajících udělování patentů, ale také jako kasační soud proti rozhodnutím obchodních soudů v ostatních patentových sporech. Tento soud by měl mít daleko širší příslušnost oproti JPS, a to např. i ve věcech dalších průmyslových práv, ve věcech nekalé soutěže či určení vlastnictví k patentu či jinému právu průmyslového vlastnictví.

#### 4.6.2 Struktura soudu

Jednotný patentový soud je tvořen soudem prvního stupně, odvolacím soudem a kanceláří soudu. V prvním stupni je soud decentralizovaný s lokálními a regionálními komorami v jednotlivých členských státech a ústřední komorou se sídlem v Paříži a podsekcemi v Mnichově a Londýně.<sup>516</sup> Odvolací soud je centralizovaný se sídlem v Lucemburku, kde má být též sídlo soudní kanceláře.<sup>517</sup>

V průběhu let byly při vytváření evropského patentového soudnictví zvažovány různé stupně centralizace či decentralizace první instance, od plně centralizované první instance (návrh Komise na zřízení soudního panelu při Soudu první instance dle čl. 225a SES), přes systém založený na omezeném počtu specializovaných vnitrostátních soudů s různými kombinacemi centralizace odděleného řízení o neplatnosti patentu,<sup>518</sup> po vytvoření samostatného prvoinstančního soudu s omezeným počtem regionálních či místních komor.<sup>519</sup>

Z důvodu požadavku na proximitu byla veřejností odmítána struktura soudu založená na centralizované první instanci. Určitý stupeň decentralizace je prospěšný, neboť přibližuje soud k jednotlivcům nejen, pokud jde o fyzickou vzdálenost, ale také pokud jde o jazyky, z hlediska nákladů, ale i mentality soudců, a umožňuje jim tak snazší přístup ke spravedlnosti. Na druhou stranu decentralizace znamená nebezpečí pro efektivitu soudu, pokud nejsou dostatečně jasně stanovena pravidla pro příslušnost a je možné je zneužít k forum shopping.

Zapojení vnitrostátních soudů bylo podporováno některými členskými státy, aby byly nadále zachovány pravomoci vnitrostátních soudů, ukazuje se však jako méně

---

<sup>516</sup> Rozdělení sídla ústřední komory do více členských států je poplatné kompromisu z června 2012, do jaké míry se jedná o šťastné (efektivní) řešení, je však otázka. Ani umístění sídla odvolacího soudu do Lucemburku, jež se tak nachází ve státě odlišném od sídla ústřední komory, zcela nepřispívá k efektivnímu fungování soudu. Obdobnou kritiku je možné vznést i vůči umístění sídla vzdělávacího centra do Budapešti, také v tomto případě by bylo umístění v sídle soudu vhodnější z hlediska celkové koordinace, ale také dostupnosti soudcům. Kompromis mezi členskými státy byl završen umístěním sídla mediačního a rozhodčího střediska do Lublaně a Lisabonu. V těchto případech lze ocenit možnou snahu o zpřístupnění možnosti mimosoudního řešení jednotlivcům a podnikům na různých místech v EU, nicméně zase to činí složitějším koordinaci práce rozhodců a mediátorů, koordinaci řízení a výkonu rozhodnutí.

Ke kompromisu viz „The long road to unitary patent protection in Europe“, Factsheet, 17. prosince 2012, Zdroj:

[http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/intm/134393.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134393.pdf), 22. května 2012.

<sup>517</sup> Čl. 6 - 9 Dohody o JPS.

<sup>518</sup> Viz výše návrh Úmluvy o evropském patentovém právu z roku 1962, CPC 1975 a Protokol o řešení sporů 1989.

<sup>519</sup> Viz výše návrhy dohod EPLA, ECPC/EEUPC a též dohoda o JPS.

efektivní a celkový systém řízení pak také daleko složitější. Např. s ohledem na uplatňovaný systém bifurkace, kdy by vnitrostátní soudy byly nuceny předkládat otázky týkající se platnosti patentu specializovanému orgánu.<sup>520</sup> Docházelo by tak především k prodlužování a prodražení celého řízení. Problematickým se také ukázalo určení vnitrostátních soudů tak, aby jich nebyl příliš velký počet, který by neodpovídal předpokládanému nápadu případů. Některé soudy v členských státech by tak byly vytíženy více, jiné by měly minimum případů, bylo by tak těžké zajistit stejnou kvalitu rozhodování na všech těchto soudech. Toto řešení nemělo podporu u průmyslu a další dotčené veřejnosti, jak se ukázalo již v případě CPC 1975 a Protokolu o řešení sporů z patentů 1989, neboť chybí důvěra ve stejnou kvalitu rozhodování jednotlivých vnitrostátních soudů. Současné době je rozhodování vnitrostátních soudů značně rozdílné a nelze předpokládat, že by jednotlivé vnitrostátní soudy nepokračovaly v již zažitém způsobu rozhodování, i kdyby měly shodná procesní pravidla (což by mohlo být značně obtížné prosadit). Ani společný odvolací soud by tak nemohl zabránit „forum shopping“ mezi soudy prvního stupně. Také zajištění jednotného rozhodování by nebylo úplně snadné, neboť ne všechna rozhodnutí prvoinstančních soudů by se dostala k přezkoumání případnému společnému odvolacímu soudu.

V případě samostatně zřízeného patentového soudu jako je JPS (který vychází z EEUPC a EPLA) by měly mít jednotlivé místní komory srovnatelné podmínky pro rozhodování, jednotná procesní pravidla či stejně kvalifikované soudce, čímž by měla být pravděpodobnost forum shopping snížena na minimum. K tomu by měl přispět i počet komor v prvním stupni, který by měl být omezenější, přičemž by měl vycházet z počtu projednávaných případů.<sup>521</sup> Členské státy, které nebudou mít předpoklad pro dostatek případů, budou moci zakládat regionální komory.<sup>522</sup> Tím by měl být na jednu stranu zajištěn přístup jednotlivcům k soudu, na druhou stranu by měl být soud a zejména pak jednotliví soudci dostatečně vytíženi. Bohužel i tak je potenciální počet fór JPS v prvním stupni poměrně vysoký a dále se v podstatě navyšuje zřízením tří sekcí

---

<sup>520</sup> Viz např. komplikovaná úprava soudnictví v Protokolu o řešení sporů z patentů 1989.

<sup>521</sup> Dle čl. 7 Dohody o JPS může mít každý členský stát jednu místní komoru, další komora může být zřízena pouze, pokud počet případů za po sobě jdoucí 3 roky překročil 100 případů. Maximální počet komor v jednom státě je pak omezen na 4 (což je ovšem více oproti návrhu soudu ECPC, který stanovil jako maximum 3 komory).

<sup>522</sup> Každý členský stát může požádat o zřízení soudní komory na svém území, i když nebude mít dostatek soudních případů, nicméně musí poskytnout nezbytné vybavení pro zřízení a fungování takové místní komory a po dobu přechodného období 7 let též podpůrný administrativní personál (viz čl. 37 odst. 1 Dohody o JPS). Tyto náklady by mohly menší členské státy s nízkým počtem patentových sporů vést spíše k zakládání regionálních komor.

ústřední komory, a to v Londýně, Paříži a Mnichově, přičemž každá z nich je příslušná pro určitou oblast sporů. Toto ne příliš vhodné rozdělení může vést mimo jiné též ke vzniku sporů ohledně věcné příslušnosti mezi jednotlivými sekcemi. Výhodou je naopak skutečnost, že jednotný soud umožňuje alespoň zčásti koncentrovat řízení týkající se platnosti evropského patentu (u ústřední komory) *a může tak* jednotně posoudit všechny „národní“ části evropského patentu, čímž se strany řízení vyhnou nákladům a nejistotě spojenými s vedením paralelních sporů před jednotlivými vnitrostátními soudy.

Na negativa rozdrobeného patentového soudnictví v prvním stupni lze odkázat např. též v případě patentového soudnictví v USA, kde v prvním stupni rozhoduje asi 94 oblastních soudů (district courts). Sjednocování judikatury až v druhém stupni, kde existuje specializovaný Federální odvolací soud, není tak efektivní, jako kdyby existovala specializace již v prvním stupni. Výsledkem je spíše proliferace počtu odvolání s tím, že Federální odvolací soud vrací poměrně velké množství případů zpět k novému projednání soudům prvního stupně, což s sebou nese nižší právní jistotu, prodlužování řízení a také zvýšené náklady. Z těchto důvodů bylo v USA zvažováno zřízení specializovaného patentovaného soudu prvního stupně, nicméně zatím nebylo podpořeno kongresem, zejména z důvodů problematické implementace (logistiky obtížně proveditelné mezi 50 státy). Prostřednictvím desetiletého pilotního programu mají být učiněny alespoň určité kroky ke zvýšení odbornosti soudců prvoinstančních soudů v oblasti patentového práva tak, aby došlo ke snížení počtu vrácených rozhodnutí Federálním odvolacím soudem.

Velmi efektivní přístup k patentovému soudnictví zvolilo Švýcarsko. Před rokem 2012 zde byl systém řešení sporů z patentů obdobně rozdrobený jako v EU. V patentových sporech rozhodovaly soudy ve 26 kantonech na základě vlastních hmotněprávních a procesně-právních předpisů. Od roku 2011 pak došlo ke sjednocení civilního procesu a v roce 2012 byl zřízen samostatný prvoinstanční Federální patentový soud se sídlem v St. Gallen, ve druhé instanci je pak příslušný Nejvyšší federální soud Švýcarska. Tento soud nemá zvláštní soudní komory či divize v jednotlivých kantonech, avšak na návrh stran může vést řízení v sídle kteréhokoli kantonálního soudu.

Bylo by zajímavé, pokud by JPS mohl vyslat své soudce k případům ad hoc k soudům v jednotlivých členských státech, které by mu k tomu poskytl pouze potřebnou infrastrukturu. Je totiž otázkou, do jaké míry budou mít jednotlivé lokální a regionální



komory dostatek soudních případů (zejména z počátku působení nového soudu, kdy budou v přechodném období paralelně příslušné též vnitrostátní soudy) a zda bude efektivní, aby zde byli přiděleni permanentní soudci (dohoda o JPS počítá s tím, že u lokálních komor bude v závislosti na počtu případů vždy minimálně jeden permanentní soudce, který je příslušníkem státu, na jehož území se nachází místní komora a další dva soudci budou přidělováni k případu ad hoc ze sboru soudců).

#### 4.6.3 Soudci, složení soudních senátů

Dle textu dohody by v prvním stupni měly být tříčlenné soudní senáty v mezinárodním složení. Podle počtu případů bude u místních komor vždy jeden, resp. dva stálí soudci, kteří jsou příslušníky daného státu a jeden, resp. dva soudci budou přiděleni ze sboru soudců. U regionálních komor budou dva stálí soudci, kteří jsou příslušníky států podílejících se na regionální komoře a jeden soudce přidělený ze sboru soudců. Všichni tři členové senátů místních a regionálních komor budou právními členy, podle potřeby a ve stanovených případech může být přidělen další člen - soudce s technickou kvalifikací, a to ad hoc dle oboru technologie, ten může mít odlišnou státní příslušnost.

Odlišné složení má ústřední komora, kde ve většině případů zasedají dva soudci s právní kvalifikací a jeden technický soudce a ve vymezených případech, kdy ústřední komora rozhoduje v žalobách proti rozhodnutí EPO, zasedá ve složení tří právních členů. Právní členové musí být různé státní příslušnosti. Senátu pak vždy předsedá soudce s právní kvalifikací. Dohoda dává volnost stranám řízení, pokud se tak dohodnou, požádat, aby bylo řízení v jejich věci vedeno samosoudcem s právní kvalifikací.<sup>523</sup>

Senáty odvolacího soudu zasedají ve složení pěti soudců, z toho tři soudci mají mít právní kvalifikaci a musí být odlišné státní příslušnosti a dva soudci mají mít kvalifikaci v příslušném oboru techniky. V případě rozhodování ve věcech týkajících se rozhodnutí EPO dle nařízení o patentu s jednotným účinkem, zasedá senát odvolacího soudu pouze ve složení tří právních členů.<sup>524</sup> Odvolací soud může také rozhodnout o projednání věci v plénu v případě, že se jedná o zvlášť důležitou otázku a rozhodnutí o ní by mohlo ovlivnit jednotnost a konzistentnost judikatury soudu. Rozhodnutí je pak přijato tříčtvrtinovou většinou.<sup>525</sup>

Mezinárodní složení senátů bylo požadováno zejména proto, aby bylo dosaženo prolínání různých právních kultur a pohledů a z lokálních a regionálních komor nevznikaly oddělené buňky, které by si zachovávaly národní specifika při rozhodování. Důvodem byla také obava z nedostatku kvalifikovaných soudců v patentových sporech v některých členských státech, kde budou zřízeny místní

---

<sup>523</sup> Čl. 8 Dohody o JPS.

<sup>524</sup> Čl. 9 Dohody o JPS.

<sup>525</sup> Čl. 21 a 35 Statutu JPS.

komory, soudce přidělený ze soudcovského sboru by pak pomohl vyřešit tuto situaci, problémem však může být znalost jazyka v dané místní komoře. Nicméně je třeba říci, že v případě regionálních komor a místních komor soudu, kde bude počet případů za tři po sobě jdoucí roky vyšší než padesát, bude mnohonárodní složení senátů poměrně slabé v počtu 2:1 (dva místní soudci oproti jednomu cizímu státnímu příslušníkovi) a efekt tedy nemusí být tak výrazný, neboť „cizí“ soudce může být snadno přehlasován.

Výběr soudců je zásadní pro efektivní fungování soudu a zejména pak kvalitu rozhodování soudu. Rozhodující je proto způsob jmenování soudců tak, aby bylo přihlédnuto zejména k jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti a nešlo o pouhé politické jmenování. Musí být zajištěna soudcovská nezávislost a vysoká odbornost soudců po dobu výkonu funkce. Soud je založen na spolupráci dvou typů soudců, a to soudců s právnickým vzděláním a soudců s technickou kvalifikací. Soudci budou jmenováni společnou dohodou zástupců Správního výboru (politický orgán složený ze zástupců členských států) na základě seznamu sestaveného Poradním výborem (odborný orgán složený z patentových soudců a právníků s nejvyšší uznávanou odborností v oblasti patentového práva a řízení o patentových sporech). Kritéria pro jmenování a způsob jmenování soudce jsou stanovena shodně s návrhem soudu ECPC.

Soudci musí splňovat nejvyšší úroveň znalostí a prokázaných zkušeností v oblasti patentových sporů. Statut pak upřesňuje, že zkušenosti z patentových sporů lze získat také prostřednictvím praktického vzdělávacího programu pro kandidáty či nově jmenované soudce, v takovém případě pak může Poradní výbor doporučit, aby kandidát před svým jmenováním do funkce soudce takový vzdělávací program absolvoval.<sup>526</sup> Tím by měl být zajištěn dostatečný počet kvalifikovaných soudců i z členských států, kde jsou patentové spory méně časté a soudci tak nemají možnost nabýt dostatečné zkušenosti v praxi a neobstáli by v konkurenci se soudci ze zemí jako je např. Německo nebo Velká Británie, kde má specializované patentové soudnictví díky většímu počtu patentových sporů svou tradici a je na vysoké úrovni. Dle dohody je totiž při jmenování Správní výbor povinen zajistit vedle co nejvyšší právní a technické odbornosti soudců také vyrovnané složení soudu se zapojením příslušníků jednotlivých členských států na co nejširším zeměpisném základě.<sup>527</sup> Právně kvalifikovaní soudci musí dále splňovat podmínky nezbytné pro výkon funkce soudce ve smluvním státě. Soudci s technickou

<sup>526</sup>

Čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 2 Statutu JPS.

<sup>527</sup>

Čl. 3 odst. 3 Statutu JPS.

kvalifikací musí mít univerzitní vzdělání a průkazné odborné znalosti v určité oblasti technologie, dále musí mít znalosti civilního práva hmotného a procesního v oblasti patentových sporů. Nadto musí mít soudci velmi dobrou znalost alespoň jednoho z úředních jazyků EPO.<sup>528</sup>

Specializace soudců pouze na řízení v oblasti patentového práva přispívá k efektivitě řízení a kvalitě rozhodování, na druhou stranu může být za nevýhodu specializace považován určitý poměrně úzký pohled soudců na věc, než jaký mají soudci zabývající se obecným právem, a možné zaostávání za vývojem v ostatních oblastech práva. V tomto směru může být přínosem, pokud někteří ze soudců budou jmenováni pouze na částečný úvazek<sup>529</sup> a budou tak moci být nadále v kontaktu s ostatními odvětvími práva a vnést takto nabyté poznatky do rozhodování jednotného patentového soudu. Proto je také soudcům JPS umožněno, aby zároveň vykonávali soudní funkce na vnitrostátní úrovni nebo i jiné funkce se souhlasem Správního výboru ad hoc.<sup>530</sup> Důležité je samozřejmě také další průběžné vzdělávání<sup>531</sup> a také možnost obměny soudcovského sboru v přiměřeném časovém horizontu. Dohoda v tomto ohledu stanoví funkční období soudců na dobu 6 let s možností opětovného jmenování.<sup>532</sup>

Specifikem JPS je funkce technických soudců, kteří jsou plnohodnotnými členy senátu a podílejí se tak na jeho rozhodování. Techničtí soudci mají umožnit soudu rychlou a přesnou orientaci v technických aspektech případu a napomoci tak efektivnímu průběhu řízení.<sup>533</sup> Techničtí soudci figurovali také v návrhu dohody o ECPC a návrhu dohody EPLA, jež byl inspirován Odvolacími senáty EPO, kde v jednom senátu figurují dva soudci s technickou kvalifikací a jeden soudce s kvalifikací právní. Jak bylo uvedeno výše v kapitole o dohodě ECPC, techničtí soudci figurují také např. ve Švédsku, v Rakousku a v Německu v případě federálního patentového soudu, jež je příslušný k rozhodování o neplatnosti patentů, nebo ve Švýcarsku. Obecně jsou proto považováni za přínos pro kvalitu rozhodování. Nicméně existuje i řada států se specializovaným patentovým soudnictvím jako je např. Velká

---

<sup>528</sup> Čl. 2 odst. 2 Statutu JPS.

<sup>529</sup> Čl. 18 odst. 2 Dohody o JPS.

<sup>530</sup> Čl. 17 Dohody o JPS.

<sup>531</sup> Čl. 19 Dohody o JPS a čl. 11 Statutu JPS.

<sup>532</sup> Čl. 4 Statutu JPS.

<sup>533</sup> Viz též Pracovní dokument Komise o plánovaném soudnictví pro komunitární patenty, COM(2002) 480 final z 30. srpna 2002, s. 12.

Británie, USA, ale i např. Francie a Itálie, kde „vystačí“ s technickými experty, případně disponují soudci, kteří mají jak právní, tak technickou kvalifikaci, jako je tomu např. v Nizozemí. Problém totiž může být jednak se získáním dostatečného množství technických soudců v jednotlivých oblastech techniky, kteří budou mít zároveň znalosti z hmotného a procesního práva civilního a zkušenosti s patentovými spory, a také jazykové znalosti.<sup>534</sup> Navíc bude třeba zajistit, aby tito soudci udržovali krok s technickým vývojem, proto by bylo vhodné, aby mohli nadále pracovat ve svém oboru. Tomu by mohlo napomoci jmenování do funkce jen na částečný úvazek. S tím dohoda také počítá.

Techničtí soudci budou k jednotlivým případům v prvním stupni přidělováni prezidentem (soudu prvního stupně) ad hoc ze soudcovského sboru na žádost stran řízení nebo z vlastní iniciativy senátu.<sup>535</sup> Povinně je k senátům v prvním stupni přidělován technický soudce v případech, kdy rozhodují o protinávrhu na zrušení patentu v rámci řízení o porušování.<sup>536</sup> Senáty místních a regionálních komor tak budou složeny ze tří právních soudců a ad hoc k nim může být přidělen čtvrtý soudce s technickou kvalifikací. Před ústřední komorou bude členem senátu téměř vždy jeden technický soudce (kromě řízení ve věcech žalob proti rozhodnutí EPO).<sup>537</sup> Půjde často o případy týkající se zrušení patentu, kde je technická odbornost žádoucí. V senátech odvolacího soudu budou zasedat dva soudci s technickou kvalifikací vedle tří právních členů (také s výjimkou řízení ve věcech žalob proti rozhodnutí EPO).<sup>538</sup>

Funkce technických soudců nevylučuje, aby senát v případě konkrétní specifické otázky z oblasti určité technologie provedl důkaz prostřednictvím posudku znalce z daného oboru technologie, neboť ani techničtí soudci nemohou pokrýt všechny technické obory do nejpodrobnějších detailů. Nicméně díky účasti technických soudců v řízení by se mohla snížit potřeba k povolávání znalců, čímž by se zároveň snížily celkové náklady na řízení.

---

<sup>534</sup> Viz např. R. van Peurse, The Future UPLS for patent litigation in Europe, s.6. Zdroj: [http://www.ipeg.eu/blog/wp-content/uploads/Van-Peursem-100-years-Dutch-Patent-Code-The-future-of-patent-litigation-in-Europe-updated-version-January-2010\\_secured.pdf](http://www.ipeg.eu/blog/wp-content/uploads/Van-Peursem-100-years-Dutch-Patent-Code-The-future-of-patent-litigation-in-Europe-updated-version-January-2010_secured.pdf), 3. června 2013.

<sup>535</sup> „Technical expertise in patent litigation - A necessity for a fair trial“, AIPPI 40<sup>TH</sup> Congress, Report workshop VI, Gothenburg, 8.-12. října 2006. Zdroj: [http://www.aippi.org/download/gothenburg2006/report\\_workshop\\_VI.pdf](http://www.aippi.org/download/gothenburg2006/report_workshop_VI.pdf), 3. června 2013.

<sup>536</sup> Čl. 8 odst. 5 Dohody o JPS.

<sup>537</sup> Čl. 33 odst. 3 písm. a) Dohody o JPS.

<sup>538</sup> Čl. 8 odst. 6 Dohody o JPS.

<sup>539</sup> Čl. 9 odst. 1 a 2 Dohody o JPS.

Dohoda nestanoví celkový počet technických expertů, resp. výčet oblastí techniky, které by měly být pokryty. Stanoví pouze, že ve sboru soudců by měl být alespoň jeden soudce s technickou kvalifikací pro každou technickou oblast.<sup>539</sup> Jednotlivé oblasti techniky však specifikovány nejsou. Jediným vodítkem může být příloha II Dohody, která stanoví přidělení věcí mezi jednotlivé územní části ústřední komory soudu, které se budou nacházet v Londýně, Mnichově a Paříži. Jedná se o osm oblastí, a to 1. lidské potřeby, 2. chemie a hutnictví, 3. průmyslová technika a doprava, 4. textil a papír, 5. stavebnictví, 6. fyzika, 7. elektřina a 8. mechanika, topení, osvětlování, zbraně a práce s trhavinami. Nicméně může zde docházet k určitému prolínání. Potenciální počet technických expertů bude záviset na tom, aby byly co nejlépe pokryty všechny oblasti technologie, zároveň však tento počet bude muset být únosný pro rozpočet soudu. Komise v případě zřízení komunitárního patentového soudu zvažovala jmenování sedmi technických zpravodajů asistentů soudců, kteří by pokrývali více než 70 oblastí technologie. 1. pro oblast anorganické chemie, 2. pro oblast organické chemie, 3. biochemie a biotechnologie, 4. fyziky, 5. mechaniky, 6. informačních a komunikačních technologií a 7. elektrotechniky.<sup>540</sup> Jedná se o poměrně nízké číslo s ohledem na šíři některých oborů, avšak komunitární soud se měl zabývat pouze komunitárními patenty a předpokládalo se, že z počátku fungování soudu nebude těchto patentů a sporů z nich mnoho. Pro srovnání např. nový Švýcarský federální patentový soud<sup>541</sup> počítá s 25 technicky kvalifikovanými soudci z oblastí chemie, přírodních věd, mechaniky, fyziky a elektrotechniky. Tito soudci by byli alespoň z počátku nepermanentními soudci, mohli by tak nadále pracovat ve svém oboru technologie, samozřejmě pod podmínkou zákazu střetu zájmů.

---

<sup>539</sup> Čl. 18 odst. 2 Dohody o JPS.

<sup>540</sup> Pracovní dokument Komise o plánovaném soudnictví pro komunitární patenty, COM(2002) final z 30. srpna 2002, s.3

<sup>541</sup> F. Addor, „The Swiss patent court: A model to follow?“, Konference CEIPI „What Patent Law for the European Union?“, 26.-27. dubna 2012, Strasbourg. Zdroj: [http://www.ceipi.edu/uploads/media/Powerpoint\\_Mr\\_Addor\\_01.ppsx](http://www.ceipi.edu/uploads/media/Powerpoint_Mr_Addor_01.ppsx), 5. června 2013.

#### 4.6.4 Prameny práva, přednost práva Unie a odpovědnost smluvních států

Ustanovení o pramenech práva určuje právní normy, na nichž bude JPS zakládat svá rozhodnutí.<sup>542</sup> Oproti návrhu dohody o ECPC<sup>543</sup> je v dohodě o JPS na prvním místě ve výčtu pramenů práva uvedeno právo EU (včetně dvou nařízení o patentu s jednotným účinkem) s tím, že soud je povinen v souladu s čl. 20 dohody uplatňovat právo EU jako celek a respektovat jeho přednost. Těmito ustanoveními tak došlo k posílení povinnosti soudu dodržovat při svém rozhodování právo EU, a to v plném rozsahu (tj. i primární právo EU, včetně základních práv, obecných principů práva EU či obecně judikatury SDEU) a výslovnému zakotvení principu přednosti práva EU (přestože, jak již bylo uvedeno výše ve Smlouvách o EU, tento princip zatím výslovně zakotven není). Tím také došlo k vyrovnaní se s kritikou odborné veřejnosti a námitkami generálních advokátů, které uplatnili ve stanovisku k žádosti o posudek 1/09 ohledně slučitelnosti návrhu dohody o ECPC se Smlouvami EU<sup>544</sup>.

Při aplikaci a výkladu práva EU pak bude soud stejně jako vnitrostátní soudy spolupracovat s SDEU v rámci řízení o předběžných otázkách dle s čl. 267 SFEU. Dohoda přitom zdůrazňuje, že se jedná o soud společný členským státům, který je součástí jejich soudních systémů, proto má být JPS oprávněn, resp. povinen, předběžnou otázku SDEU předložit a taková rozhodnutí budou pro JPS závazná.<sup>545</sup>

Dodržování práva EU je zajištěno institutem odpovědnosti smluvních států. V případě jednání Soudu v rozporu s právem EU včetně porušení povinnosti předložit předběžnou otázku SDEU, může být proti každému smluvnímu státu jednotlivě nebo i všem společně zahájeno řízení o porušení Smlouvy dle čl. 258- 260 SFEU. Smluvní členské státy jsou dále společně a nerozdílně odpovědné za škodu způsobenou porušením práva EU odvolacím soudem, a to v souladu s judikaturou SDEU o mimosmluvní odpovědnosti uplatňované v případě porušení práva EU vnitrostátními

---

<sup>542</sup> Čl. 24 dohody o JPS.

<sup>543</sup> V návrhu dohody o ECPC bylo toto ustanovení uvedené pod názvem „aplikovatelné právo“, což nebyl zcela adekvátní název, neboť ustanovení neobsahuje kolizní normy, ale vypočítává pouze prameny práva, na jejichž základě bude soud rozhodovat, a proto od něj bylo upuštěno.

K tomu viz Non-paper from the Commission services on the compatibility of the draft agreement on the Unified Patent Court with the Union Acquis, Pracovní dokument Rady 14191/11 z 20. září 2011, s. 8. Zdroj:

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st14/st14191.en11.pdf>, z 10. května 2013.

<sup>544</sup> Prise de position des avocats généraux, Avis 1/09, body 79-92.

<sup>545</sup> Čl. 21 a bod 7 preamble dohody o JPS.

soudy.<sup>546</sup> Žalobu na náhradu škody bude možné uplatnit u vnitrostátního soudu (popř. jiného příslušného orgánu) smluvního státu, v němž má žalobce bydliště, sídlo nebo místo podnikání, popř. ve státě, v němž má sídlo odvolací soud. Příslušný vnitrostátní soud (orgán) pak bude aplikovat právo dle sídla soudu (*lex fori*) s výjimkou svého mezinárodního práva soukromého. Celkovou přiznanou výši náhrady škody pak může žalobce požadovat na smluvním státě, proti němuž byla žaloba podána. Dotčený stát pak může od ostatních smluvních států požadovat poměrnou část výdajů na náhradu škody, výše podílů jednotlivých států bude stanovena správním výborem, v souladu s pravidly pro příspěvky členských států na zřízení a fungování soudu.

Hned za právem EU je mezi prameny práva, na jejichž základě JPS rozhoduje, uvedena dohoda o JPS, dále pak Evropská patentová úmluva, poté další mezinárodní dohody v oblasti patentů závazné pro všechny smluvní státy a jako poslední vnitrostátní právo. I zde došlo k určitým změnám, především pokud jde o použití vnitrostátního práva. V důsledku použití pravidel pro určení rozhodného práva (ať již nařízení Řím I nebo Řím II nebo subsidiárně mezinárodních instrumentů či vnitrostátních pravidel) může být totiž soud povolán k aplikaci jiného vnitrostátního práva než práva smluvního státu. A to buď členského státu EU, který není (nebude) stranou dohody nebo třetího státu. Toto právo se může uplatnit např. ve vztahu k účinkům patentu (právo vlastníka patentu bránit přímému či nepřímému využívání vynálezu), omezení účinků patentu, právu založeném na předchozím využívání vynálezu, důkaznímu břemenu, nápravným opatřením v řízení o porušení patentu, náhradě škody nebo promlčecím lhůtám. Mohlo by se tak stát, že JPS bude aplikovat právo třetího státu, které bude odlišné od ustanovení dohody.

---

<sup>546</sup>

Rozsudek ve věci C-224/01 Köbler [2003] ECR I-10239.

Rozsudek ve věci C-173/03 Traghetti del Mediterraneo [2006] ECR I-5177.



#### 4.6.5 Hmotně-právní ustanovení dohody

Dohoda obsahuje harmonizovaná ustanovení hmotného patentového práva, jež jednotně ve smluvních členských státech upravují účinky patentů, jejich omezení, ale také podmínky předchozího využívání vynálezu, vyčerpání práv z evropského patentu nebo účinky dodatkových ochranných osvědčení. Tato ustanovení se vztahují nejen na patenty s jednotným účinkem,<sup>547</sup> ale i na ostatní evropské patenty. Na základě dohody by tak mělo dojít k plné harmonizaci účinků evropských patentů ve smluvních státech, jež se dosud v souladu s čl. 64 odst. 1 řídily vnitrostátním právem smluvního státu, pro který byl evropský patent udělen, a který by tak poskytoval v každém jednotlivém státě vlastníku stejná práva pouze jako národní patent. Přestože již nyní ustanovení členských států obsahují obdobnou úpravu týkající se účinků patentů, v závislosti na konkrétní úpravě a rozhodování soudů v jednotlivých členských státech může mít každá část evropského patentu jiný rozsah těchto účinků. Nyní o nich bude jednotně rozhodovat JPS na základě jednotné hmotněprávní úpravy v dohodě o JPS.

Tato úprava poskytne majiteli evropského patentu (včetně patentu s jednotným účinkem) jednak právo zabránit třetí osobě v přímém či nepřímém využívání vynálezu (tj. zejména právo zakázat třetí osobě nabízet, vyrábět, uvádět na trh nebo používat výrobek nebo proces, které jsou předmětem patentu nebo výrobek, který je získáný postupem, který je předmětem patentu, či bránit třetí osobě, aby bez souhlasu dodávala nebo nabízela k dodání prostředky potřebné k uskutečnění vynálezu, které se týkají podstatného prvku tohoto vynálezu) a zároveň stanoví výjimky, kdy patent nepůsobí vůči třetím osobám a daným činnostem (jako jsou činnosti prováděné soukromě a k neobchodním účelům, činnosti prováděné pro experimentální účely související s předmětem patentovaného vynálezu, individuální příprava léku v lékárně na základě lékařského předpisu a další jednání povolené v souladu s právem EU, zejména v souvislosti s veterinárními a humánními léčivými přípravky, odrůdovými právy, právní ochranou počítačových programů autorským právem a biotechnologických vynálezů a dále používání patentovaného vynálezu na palubě plavidel a letadel nebo v pozemních vozidlech z jiných zemí než zúčastněných členských států, pokud přechodně vstoupí do

<sup>547</sup>

Nařízení EP a Rady č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany [2012] OJ L 361/55, odkazuje v čl. 5 odst. 3 na právní předpisy zúčastněného členského státu, čímž se nepřímo odkazuje na dohodu o JPS, jež se po ratifikaci stane součástí právního řádu zúčastněných členských států, či do něj bude implementována.

vod nebo na území zúčastněných členských států, a na případy, kdy zemědělec používá chráněná zvířata k hospodářským účelům, pokud je získal se souhlasem majitele patentu).

Původně byla práva majitele evropského patentu s jednotným účinkem na ochranu před jednáním třetích osob a jejich možné omezení součástí návrhu nařízení o patentu s jednotným účinkem<sup>548</sup>. Tím, že byla vyňata z nařízení a vložena do dohody o JPS, nejsou tato ustanovení součástí práva EU a EU, potažmo SDEU tak ztrácí možnost ovlivňovat výklad těchto ustanovení hmotného patentového práva.<sup>549</sup> Určitou výhodou je to, že se tak fakticky omezí počet předběžných otázek k ESD a tím zajistí rychlé rozhodování ve většině případů, bez nutnosti čekat na rozhodnutí SDEU, kde řízení o předběžných otázkách trvá v průměru kolem 1,5 – 2 let. Zároveň by mělo být zajištěno jednotné rozhodování o evropských patentech s jednotným účinkem a klasických evropských patentech (s účinky jen v některých zúčastněných státech), neboť k výkladu účinků a jejich omezení u obou „druhů“ evropských patentů bude povolán pouze jeden soud, a to JPS. Nemělo by tak dojít k rozdvojení judikatury, jak se někteří odborníci obávali,<sup>550</sup> pokud by v otázce výkladu účinků patentů s jednotným účinkem rozhodoval v konečné instanci SDEU.

---

<sup>548</sup> Čl. 6-8 Návrhu nařízení EP a Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, KOM (2011) 215 z 13 dubna 2011.

<sup>549</sup> S. Kopecká, „Evropský patent s jednotným účinkem, Jednotný patentový soud“, Průmyslové vlastnictví 1/2013, s. 21 a 22.

<sup>550</sup> Viz. např. T. Jaeger, „The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?“, (2010) 47 Common Market Law Review, s. 108.

#### 4.6.6 Pravomoc a příslušnost soudu

Dohoda výslovně stanoví věcný okruh žalob, v nichž má Soud výlučnou pravomoc a nahrazuje v této oblasti vnitrostátní soudy. Ostatní věci, které nenáleží do výlučné pravomoci Soudu, zůstávají v pravomoci vnitrostátních soudů.<sup>551</sup> Pravomoc Soudu se vztahuje jak na patenty s jednotným účinkem, tak na evropské patenty platné v jednotlivých smluvních státech a dodatková ochranná osvědčení udělená na výrobky původně chráněné těmito patenty (dále též jen „SPC“). Výlučná pravomoc Soudu se vztahuje na žaloby na porušení patentů a SPC, žaloby na prohlášení (určení), že k porušení patentů nebo SPC nedošlo, přímé žaloby a protinávrhy na zrušení patentů a neplatnost SPC, na předběžná a ochranná opatření a soudní zákazy, na žaloby na zajištění náhrady škody nebo náhrad souvisejících s prozatímní ochranou získanou na základě zveřejněné patentové přihlášky a náhrad za licence v případě nabídky licence k patentu s jednotným účinkem dle čl. 8 nařízení 1257/2012, na žaloby týkající se práv spojených s předchozím využíváním vynálezu a nově oproti návrhu dohody o ECPC na žaloby proti rozhodnutím EPO přijatým při plnění úkolů týkajících se patentů s jednotným účinkem vyplývajících z čl. 9 nařízení 1257/2012.

Oproti návrhu dohody o ECPC vypadla z dohody o JPS pravomoc Soudu k řízení ve věci nucených licencí. Původně totiž dle návrhu nařízení o komunitárním patentu, k němuž byl přijat na Radě obecný přístup v prosinci 2009,<sup>552</sup> měly být nucené licence udělovány k unijnímu patentu jednotně.<sup>553</sup> Bylo dokonce navrhováno, aby jejich udělováním byl pověřen soud ECPC.<sup>554</sup> Tato úprava však již nebyla vložena do návrhu nařízení o patentu s jednotným účinkem z března 2011 a není ani v přijatém nařízení č. 1257/2012, z čehož vyplývá, že se nucené licence k patentům s jednotným účinkem

---

<sup>551</sup> Čl. 32 dohody o JPS.

<sup>552</sup> Návrh nařízení Rady o patentu Společenství – obecný přístup, Dokument Rady 16113/09 ze dne 27. listopadu 2009, Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16113-ad01.en09.pdf>, 14. května 2011.

<sup>553</sup> Nucené licence se vydávají ve veřejném zájmu např. v případech krizové situace nebo v případě kdy majitel předchozího patentu odmítá vydat smluvní licenci za přiměřených podmínek a přitom bez legitimního důvodu nevyužívá či jen nedostatečně předmět vynálezu nebo v případě, kdy majitel pozdějšího „závislého“ patentu nemůže svůj vynález využívat, aniž by porušil tento předchozí patent, který by tím v podstatě bránil dalšímu technickému pokroku (v tomto případě bývá udělena tzv. křížová licence i majiteli staršího patentu).

<sup>554</sup> Bod 6 preambule a čl. 21 a 22 Návrhu nařízení Rady o patentu Společenství – obecný přístup, Dokument Rady 16113/09 ze dne 27. listopadu 2009, Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16113-ad01.en09.pdf>, 14. května 2011.

budou řídit vnitrostátním právem<sup>555</sup>. To znamená, že jejich udělování bude podléhat nadále rozdílným právním předpisům stanovícím rozdílné podmínky a řízení v případě sporu bude podléhat vnitrostátním orgánům a soudům.

Taková úprava je krokem zpět, pravděpodobně byla přijata z důvodu neochoty členských států vzdát se možnosti vést alespoň z části nezávislou patentovou politiku,<sup>556</sup> nicméně neodpovídá jednotné povaze patentu s jednotným účinkem a požadavkům vnitřního trhu. Jednotné podmínky pro poskytování nucených licencí a celkově snazší přístup k těmto licencím (netřeba žádat v jednotlivých členských státech, ale stačí požádat u jednoho orgánu) jsou prospěšné jak z hlediska větší právní jistoty, tak pro řádné fungování hospodářské soutěže a rozvoj inovací a konkurenčních trhů.<sup>557</sup> EU tak bude moci zasáhnout, jako je tomu doposud pouze v případě, že odmítnutí poskytnout smluvní licenci k patentu by vedlo k narušení hospodářské soutěže ze strany dominantního podniku, který by tak bránil jinému podniku ve využití tohoto patentu k dalšímu technickému vývoji značného ekonomického významu.<sup>558</sup>

Dohoda o JPS oproti návrhu ECPC rozlišuje „mezinárodní příslušnost“ a „vnitřní příslušnost“ Soudu.<sup>559</sup> Mezinárodní příslušnost je určena pravidly stanovenými v nařízení Brusel I (recast), případně v Luganské úmluvě, která se uplatní pro posouzení soudní příslušnosti ve vztazích mezi JPS, který je soudem společným zúčastněným členským státům a soudy neúčastnících se členských států EU, případně soudy států Luganské úmluvy. JPS by tak měl být „soudem členského státu“ ve smyslu nařízení Brusel I (recast), případně Luganské úmluvy a měl by být příslušný k řízení, kdykoli by byl příslušný vnitrostátní soud smluvního členského státu podle tohoto nařízení, resp. Luganské úmluvy. V tomto směru by také mělo být změnou nařízení Brusel I (recast) stanoveno, že se nedotýká uplatňování dohody o JPS, a mělo by dojít k dalším úpravám

---

<sup>555</sup> Bod 10 preambule nařízení č. 1257/2012.

<sup>556</sup> K tomu viz H. Ullrich, „Patent protection in Europe: Integrating Europe into the Community or the Community into Europe?“ (2002) 8 *ELJ* 4, s. 482.

<sup>557</sup> T. JAEGER, „The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?“, (2010) 47 *Common Market Law Review*, s. 71.

<sup>558</sup> Jde o tzv. doktrýnu „essential facilities“ v oblasti práv duševního vlastnictví, která vychází z judikatury SD, jako je např. případ C-241 a 242/91 P „Magill“ [1995] ECR I-743, C-418/01 *IMS Health* [2004] ECR I-5039 a T-201/04 *Microsoft* [2007] II-3601.

K tomu viz T. JAEGER, „The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?“, (2010) 47 *Common Market Law Review*, s. 71 a 72.

J. Drexler, „Refusal to licence an IP right“, Comments by the Max Planck Institute for IP and Tax Law, Mnichov, Zdroj: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/drexler.pdf>, 3. června 2013.

<sup>559</sup> Čl. 31 a 33 dohody o JPS.

s cílem upřesnění vztahů mezi dohodou o JPS a tímto nařízením.<sup>560</sup> Tak např. v případech, kdy je nyní výlučně příslušný dle nařízení Brusel I pro žaloby na zrušení evropského patentu národní soud smluvního členského státu, pro který byl tento patent udělen, by byl napříště příslušný JPS. Ovšem jsou zde dále výjimky, které je třeba dát do souladu s nařízením Brusel I, a to v období přechodném, kdy v případě žalob na porušování a neplatnost patentu a SPC bude žalobce mít pro uplatnění svých nároků týkajících se evropských patentů možnost volby mezi stávajícím systémem a novým Soudem a kdy tak budou vedle sebe paralelně příslušné vnitrostátní soudy i JPS a může tak docházet k paralelním sporům, pokud nařízení Brusel I recast tuto možnost nevyloučí. V takovém případě by se měla uplatnit mezi vnitrostátními soudy a soudem JPS pravidla litispendence. Další problémy s příslušností mohou nastat v případech, kdy před ukončením přechodného období využije majitel evropského patentu nebo SPC opt-out<sup>561</sup>. Dohoda proto vstup v platnost váže v čl. 89 na vstup v účinnost změn nařízení Brusel I (recast), vedle ratifikace potřebným počtem členských států.

Pokud se jedná o Luganskou úmluvu, je otázkou, zda poskytuje širší prostor pro přímé začlenění soudu JPS do svého rámce než nařízení Brusel I (viz kapitola týkající se posouzení souladu dohody s Acquis), mohlo by být teoreticky dostačující, pokud by smluvní členské státy dohody o JPS, notifikovali JPS jako svůj společný „soud“ dle čl. 62 Luganské Úmluvy a nebylo tak třeba jejích změn.

Ve vnitřních vztazích mezi jednotlivými komorami soudu se pak pravidla nařízení Brusel I (recast) nebo Luganské úmluvy neuplatní. Dohoda stanoví specifická pravidla pro „vnitřní příslušnost“ v čl. 33, tato pravidla vychází z návrhu dohody o ECPC, avšak jsou ještě podrobněji rozpracovaná. Z hlediska věcného dělí dohoda příslušnost mezi ústřední komoru a místní nebo regionální komory tak, že ústřední komora projednává zejména přímé žaloby na zrušení patentu nebo SPC (kterou je možné podat k JPS, aniž by předtím musel žalobce vyčerpat možnost podat odpor - návrh na zrušení patentu - v řízení před EPO), žaloby na určení (prohlášení), že patent

---

<sup>560</sup> Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech z 26.7.2013, COM(2013) 554 final.

Viz též Non-paper from the Commission services on the relationship of the draft agreement on the Unified Patent Court with Regulativ No 44/2001 Brussels I, Pracovní dokument Rady 17407/11 z 2. prosince 2011, s. 5, 6 a 9. Zdroj:

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17407.en11.pdf>, z 10. května 2013.

<sup>561</sup> Čl. 83 odst. 1 a 3 dohody o JPS.

Viz též R. Pinckney, „Will Amendments to the Brussels I Regulation Delay the Start-up of the UPC?“, 19. února 2013. Zdroj: [http://www.bristows.com/?pid=46&nid=2083&level=2#\\_ftnref3](http://www.bristows.com/?pid=46&nid=2083&level=2#_ftnref3), 11. května 2013.

není porušován a žaloby proti rozhodnutím EPO při správě patentu s jednotným účinkem dle čl. 9 nařízení č. 1257/2012 (kterou je také možné podat k JPS, aniž by předtím musel žalobce vyčerpat opravný prostředek u EPO). Pokud však již byla u místní nebo regionální komory podána žaloba na porušování týkající se stejného patentu a shodných stran řízení, je možné žaloby na zrušení patentu nebo určení, že patent není porušován projednat pouze u stejné místní nebo regionální komory.<sup>562</sup> Ústřední komora je dále příslušná k projednání žalob v případě, kdy členský stát nemá místní nebo se neúčastní na regionální komoře, která by jinak byla příslušná a dále pokud se na tom strany dohodnou.<sup>563</sup> Také v případech, kdy má žalovaný bydliště, sídlo nebo místo podnikání mimo smluvní členský stát, může být dle volby žalobce žalován před ústřední komorou nebo před místní, resp. regionální komorou dle místa porušení.

Ostatní věci projednávají místní nebo regionální komory, a to na základě pravidel pro místní příslušnost, buď dle místa, kde došlo nebo může dojít ke skutečnému nebo hrozícímu porušení práv nebo dle místa, kde má žalovaný nebo jeden z žalovaných, pokud je jich více, bydliště, sídlo nebo místo podnikání.

Nově dohoda oproti návrhu dohody o ECPC dává žalobci možnost podat jedinou žalobu proti více žalovaným najednou před jednou z komor, a to pod podmínkou, že je mezi těmito žalovanými „obchodní vztah“ a že se žaloba týká stejného domnělého porušení. Žalobce tak nebude muset vést řízení proti každému z žalovaných zvlášť, otázkou ještě bude, jak široce bude JPS interpretovat pojem „obchodní vztah“ mezi žalovanými, tak aby tento institut mohl být efektivně využíván. Skutečností je, že tímto pravidlem se navyšuje počet možných fór, jež má žalobce k volbě při podání žaloby, se všemi negativními důsledky „forum shopping“. Bylo by proto vhodnější omezit možná fora pouze na místo, kde je usazena „hlavní“ osoba ze žalovaných (podle vzoru holandské doktríny „spider in the web“), pak ovšem zase vyvstává otázka definice této „hlavní“ osoby, např. zda je to výrobce nebo první distributor, atd.

Dohoda o JPS také nově stanoví oproti návrhu dohody o ECPC pravidla litispendence. V případě, že již některá z komor projednává žalobu o porušování, návrh ve věci ochranných a prozatímních opatření, žalobu o náhradu škody, o právech vyplývajících z předchozího využívání vynálezu nebo o kompenzacích za licence, nelze již takovou žalobu projednat před jinou komorou, pokud v ní vystupují stejné strany a týká se stejného patentu. V případě, kdy žalobce podá žalobu týkající stejných osob a

<sup>562</sup>

Čl. 33 odst. 4 a 8.

<sup>563</sup>

Čl. 33 odst. 1 a 7.

stejného patentu u více komor, je pak v celé věci příslušná komora, k níž byla žaloba podána jako první, ostatní komory prohlásí žalobu za nepřipustnou. Dohoda tak řeší situace, kdy by v důsledku volby fór žalobcem mohlo dojít k paralelním sporům před různými komorami soudu, např. v případě, kdy by žalobce uplatnil obě možnosti určení příslušnosti, tj. jak dle místa, kde je žalovaný usazen, tak dle *forum delicti*.

Žalovanému dohoda také umožňuje požádat o postoupení věci ústřední komoře v případě, kdy byla podána žaloba na porušování u regionální komory a kdy k porušení patentu došlo ve vícero členských státech v obvodech tří a více regionálních komor. Toto pravidlo umožňuje žalovanému změnu příslušného fora z regionální komory na ústřední komoru, může to pro něj být výhodné např. z hlediska proximity nebo v případě neznalosti jazyka řízení před žalobcem zvolenou regionální komorou. Otázkou je, proč se toto pravidlo uplatní pouze v případě regionálních komor a neuplatní v případě místních komor, neboť žalovaný může mít obdobný problém před místní komorou. Oba druhy komor jsou na stejné úrovni a jsou si tedy rovnocenné, není důvod takto mezi nimi rozlišovat. I před místní komorou může být řešen případ rozsáhlého porušování patentu ve vícero členských státech (např. se může jednat o Německo, Itálii, Francii nebo Velkou Británii, kde se dá předpokládat, že budou ustanoveny místní komory). Regionální komory jsou sice příslušné pro dva a více členských států, přesto mohou mít nižší nápad případů a pokrývat menší území vnitřního trhu než místní komora jednoho členského státu. Žalobce tak může, bude-li mít možnost volby (bude-li patent porušován ve vícero členských státech), upřednostňovat místní komory nad regionálními.

Speciální úprava pravidel příslušnosti platí pro protinávryh na zrušení patentu, reflektuje různorodou právní situaci v členských státech, kdy v některých státech je možné v rámci řízení o porušení závazně řešit i otázku platnosti patentu, naproti tomu v jiných státech jsou tyto otázky předmětem zcela oddělených řízení (viz německý a rakouský systém). Text dohody zde odpovídá návrhu dohody o ECPC. Pokud je v rámci řízení o porušení patentu žalovaným uplatněn protinávrh na jeho zrušení, postupuje příslušná místní nebo regionální komora tak, že buď sama posoudí platnost patentu s tím, že senát rozhodující ve věci bude navíc rozšířen o technicky kvalifikovaného soudce ze soudcovského sboru v zájmu zajištění co nejvyšší odbornosti. Nebo může příslušná místní či regionální komora postoupit protinávrh na zrušení patentu ústřední komoře a buď přerušit řízení a vyčká rozhodnutí o platnosti patentu, případně může pokračovat v řízení pouze v otázce porušování. Poslední možností je celý případ včetně

otázky porušování postoupit centrální komoře, to však lze pouze se souhlasem stran řízení.<sup>564</sup> Stejná pravidla může uplatnit též místní nebo regionální komora v případě, kdy již probíhá řízení o žalobě na zrušení patentu u centrální komory a majitel tohoto patentu poté podá u příslušné místní nebo regionální komory žalobu na porušování. Nově oproti návrhu dohody o ECPC může majitel patentu podat v takovém případě (kdy již před ústřední komorou probíhá řízení o návrhu na zrušení patentu), žalobu na porušování (samozřejmě týkající se stejného patentu a stejných stran řízení) také přímo u centrální komory. Tím je majiteli patentu umožněno konsolidovat obě související řízení před ústřední komorou. Naproti tomu žalovaný obecně nemá možnost dosáhnout postoupení věci týkající se řízení o porušení patentu před ústřední komoru s výjimkou, kdy je řízení vedeno před regionální komorou a jedná se o rozsáhlé porušování na území tří nebo více regionálních komor. Pokud jde o žaloby na určení, že k porušování nedošlo, k nimž je příslušná ústřední komora, tato komora je povinna řízení o nich přerušit, pokud byla do tří měsíců od podání určovací žaloby podána před místní nebo regionální komorou žaloba na porušování. Ústřední komora řízení pouze přeruší, pokud by jej zastavila, mohlo by docházet ke zneužívání ze strany majitelů patentu, kteří by poté mohli vzít žalobu na porušování zpět.

Konečně mají strany možnost zvolit si dohodou k projednání všech žalob, s výjimkou žalob proti rozhodnutím EPO týkajících se patentů s jednotným účinkem (dle čl. 9 nařízení č. 1257/2012), kteroukoli z komor soudu prvního stupně.<sup>565</sup> Toto ustanovení je vyjádřením respektu autonomie vůle stran řízení, jež je základním principem pravidel pro určení soudní příslušnosti v oblasti mezinárodního práva soukromého.

Stejně jako v návrhu dohody o ECPC, jsou strany povinny informovat Soud o probíhajícím řízení před EPO, které se týká zrušení či omezení patentu nebo řízení o odporu a také o podání žádosti o zrychlené řízení. Soud na základě toho může řízení přerušit, pokud lze očekávat včasné rozhodnutí EPO.<sup>566</sup> Tato spolupráce mezi Soudem a EPO může být přínosná jak z hlediska jednotnosti rozhodování, tak pro urychlení řízení. Soudu však musí vždy zůstat možnost posoudit otázky platnosti nebo rozsahu patentu samostatně a nezávisle na rozhodnutí EPO, tak jak to dohoda požaduje.

---

<sup>564</sup> Čl. 33 odst. 3 dohody o JPS.

<sup>565</sup> Čl. 33 odst. 7 dohody o JPS.

<sup>566</sup> Čl. 33 odst. 10 dohody o JPS.



Jak již bylo uvedeno, pravidla pro určení příslušnosti jednotlivých komor soudu odpovídají návrhu dohody o ECPC, navíc byly přidány další možnosti pro volbu soudní příslušnosti, čímž se systém stává složitějším a méně přehledným, a tím dává také větší prostor pro forum shopping mezi jednotlivými komorami z důvodu uplatňování různých strategií stranami řízení. Návrh dohody také poskytuje soudcům poměrně široký prostor pro postup v řízení, zejména pokud jde o možnost postoupení otázky platnosti patentu centrální komoře. Je možné, že jednotlivé komory umístěné v členských státech budou postupovat různě, a to dle právní tradice v daném členském státě (viz německý nebo rakouský systém bifurkace a proti tomu britský systém), tím se také zvyšuje pravděpodobnost forum shopping. Takové rozdílné postupy jednotlivých komor by byly nežádoucí z hlediska efektivity soudního řízení, ale i z hlediska právní jistoty, neboť pravidla pro určení příslušnosti mají dát potencionálnímu žalovanému jasnou představu o tom, kde může být žalován.

Další otázkou je také zajištění jednotnosti rozhodování, jež závisí na tom, do jaké míry se budou jednotlivé komory v prvním stupni schopny při posuzování platnosti patentu a porušování odpoutat od úzce národního pohledu na věc. V případě evropských patentů, které nebudou mít jednotný účinek, je pak otázkou, zda bude možné konsolidovat řízení o nich před jedinou komorou, neboť dohoda toto výslovně nestanoví. Bude třeba teprve výkladem soudu vyjasnit, zda je možné jednotlivé části evropského patentu, které platí v každém z členských států samostatně jako národní patenty, považovat za „stejný patent“ z hlediska pravidel pro určení soudní příslušnosti a pravidel litispendence stanovených v Dohodě. SDEU takové stanovisko při výkladu pravidel nařízení Brusel I nezaujal. Nicméně oddělením Dohody od tohoto nařízení by mohla být taková řízení konsolidována již v prvním stupni a nebylo by třeba vést řízení před více komorami, zejména při paralelním porušování evropského patentu ve více členských státech. Pokud tomu tak nebude, bude muset jednotné rozhodování zajistit odvolací soud.

#### 4.6.7 Zastoupení

Dle dohody musí být strany v řízení zastoupeny (s výjimkou řízení o žalobách proti rozhodnutí EPO) zástupci s právním vzděláním, kteří mají oprávnění k zastupování před soudy smluvního členského státu,<sup>567</sup> popřípadě Evropskými patentovými zástupci, kteří jsou oprávněni k zastupování v řízení před EPO a mají k tomu příslušnou kvalifikaci, jako je např. evropské osvědčení pro patentové spory. Požadavky na tuto kvalifikaci mají být stanoveny Správním výborem. Následně by měl být sestaven seznam Evropských patentových zástupců oprávněných k zastupování před JPS a uložen v kanceláři soudu. Zástupcům stran řízení dále budou moci asistovat patentoví zástupci, kterým bude umožněno vystupovat na jednání soudu, a to v souladu s Jednacím řádem soudu.<sup>568</sup>

Z textu dohody vyplývá, že zastupovat strany před JPS budou moci právníci – advokáti, u nichž není požadována jakákoli hlubší znalost či zkušenost s patentovými spory, a/nebo evropskými patentovými zástupci, kteří jsou speciálně kvalifikovaní pro patentové spory se vzděláním v určitém oboru techniky, nicméně nemusí mít obecné právní vzdělání.

Požadavek na právní zastoupení v civilním řízení před soudy odpovídá situaci ve většině členských států, jako je tomu např. ve Francii, Belgii, Dánsku, Řecku, Španělsku, Itálii nebo Portugalsku. Často přitom právním zástupcům (advokátům) mohou v řízení před soudem asistovat patentoví zástupci, kteří zároveň mohou disponovat určitými procesními právy a vystupovat před soudem, jako je tomu např. v Belgii nebo Nizozemí.<sup>569</sup> V některých státech mají patentoví zástupci možnost samostatně vystupovat v řízení před soudy a plně tak reprezentovat strany řízení obecně ve sporech týkajících se patentů (případně obecně práv průmyslového/duševního vlastnictví), jako je tomu v ČR,<sup>570</sup> Polsku, Maďarsku nebo Velké Británii, kde je

---

<sup>567</sup> Odpovídá požadavkům na zastoupení stran řízení (kromě států) před SDEU, viz čl. 19 Statutu SDEU.

<sup>568</sup> Čl. 48 Dohody o JPS.

Pravidlo 292 návrhu Jednacího řádu JPS, Zdroj: <http://www.unified-patent-court.org/images/documents/draft-rules-of-procedure.pdf>, 12. září 2013.

<sup>569</sup> Viz. D. Wilson, International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy, Globe Business Publishing Ltd., Londýn 2009.

<sup>570</sup> Patentoví zástupci mohou zastupovat před soudy jak ve správním řízení, tak civilním ve věcech průmyslového vlastnictví (ve věcech vynálezů, průmyslových a užitných vzorů, topografií polovodičových výrobků, ochranných známek, označení původu a nových odrůd rostlin). Toto oprávnění vyplývá z ustanovení § 25b a § 137 odst. 2 OSŘ a z § 2 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, a také z ustanovení § 35 odst. 2 zák. č. 150/2002, soudní řád správní. Majitel patentu tak má

umožněno patentovým zástupcům jednat samostatně před tzv. „Patents County Court“.<sup>571</sup> Zvláštní je situace např. v Rakousku a Německu, kde patentoví zástupci zastupují plně strany v určitých typech řízení před specializovaným orgánem (soudem). V ostatních řízeních týkajících se patentů mají právo vystupovat před soudem. V Rakousku patentoví zástupci plně zastupují strany v řízení o neplatnosti patentů nebo o určení, že určitý předmět, či proces patent neporušuje, a to před Rakouským patentovým úřadem, kde ve druhém stupni rozhoduje „Oberster Patent- und Markensenat“ (Nejvyšší senát pro patenty a ochranné známky), který je součástí patentového úřadu, a který má povahu soudu (je také SDEU považován za soud ve smyslu čl. 267 SFEU<sup>572</sup>). Existuje zde systém bifurkace (oddělení) řízení o porušování patentu a řízení o jeho neplatnosti, soud rozhodující o žalobě na porušování patentu v případech, že posoudí, že je zde určitá pravděpodobnost, že by patent mohl být neplatný, odkáže strany na řízení před patentovým úřadem a soudní řízení přeruší. Jinak rozhodne ve věci, avšak patent musí považovat za platný. Pokud je následně patent prohlášen patentovým úřadem za neplatný, je možné požádat o nové rozhodnutí ve věci porušování.<sup>573</sup> Obdobně je tomu v Německu, kde dochází také k oddělení řízení o porušování patentů a jejich neplatnosti (zrušení), nicméně v otázkách zrušení patentu rozhoduje specializovaný patentový soud. Patentoví zástupci pak mohou vystupovat samostatně v řízeních o zrušení patentu před tímto Federálním patentovým soudem. Tento specializovaný soud rozhoduje s ohledem na technickou povahu věci v senátech složených jak z právních, tak technicky kvalifikovaných soudců, obdobně jako tomu má být u JPS. Zastoupení patentovými zástupci v těchto případech může vést k efektivnějšímu projednání věci, zvláště pokud jde o složité technické otázky.

Také v dalších státech mimo Evropskou unii je možné nalézt zastoupení patentovými zástupci, a to zejména tam, kde existují specializované patentové soudy. Tak je tomu např. ve Švýcarsku, kde mohou patentoví zástupci plně zastupovat strany v řízení před Federálním patentovým soudem ve věci neplatnosti patentu, v případě

---

možnost zvolit si zástupce podle povahy věci, zda se jedná spíše o otázky právní či technické. Zdroj: [http://www.patzastupci.cz/html/cz\\_zsoudy.html](http://www.patzastupci.cz/html/cz_zsoudy.html), 9. června 2013.

<sup>571</sup> W. Holzer, „What kind of Representation before the Unified Patent Court?“ Konference CEIPI „What Patent Law for the European Union?“, 26.-27. dubna 2012, Strasbourg. Zdroj: [http://www.ceipi.edu/uploads/media/Presentation\\_corrige\\_colloque\\_Walter\\_Holzer\\_01.pdf](http://www.ceipi.edu/uploads/media/Presentation_corrige_colloque_Walter_Holzer_01.pdf), 8. června 2013.

<sup>572</sup> Rozsudek ve věci C-246/05 *Armin Häupl v Lidl Stiftung & Co. KG*. [2007] ECR I-04673, bod.

21.

<sup>573</sup> Viz. Studie EPO, „Patent litigation in Europe, An overview of the national patent litigation systems in Europe“, 2. vydání, listopad 2010, s. 8. Zdroj: <http://www.epo.org/learning-events/materials/litigation.html>, 10. června 2013.

řízení o porušování patentu je jejich vystupování před soudem omezeno na technické otázky.<sup>574</sup> V Japonsku mohou patentoví zástupci spoluzastupovat strany řízení s právními zástupci, pokud projdou určitým školením a složí zkoušku z oblasti sporů z duševního vlastnictví.<sup>575</sup>

Jak bylo uvedeno výše, Evropští patentoví zástupci, kteří obdrží osvědčení o získané kvalifikaci pro oblast patentových sporů, budou moci vystupovat samostatně před JPS, a to v celém řízení. To je poměrně unikátní záležitost, neboť ve většině států patentoví zástupci buď pouze asistují právníkům (advokátům) nebo mají právo zastupovat strany v řízení samostatně, ale jen pokud jde o technické aspekty, zejména pak v řízení o neplatnosti patentu. Proto by Evropští patentoví zástupci měli projít poměrně náročným školením a zkouškami, aby získali nejen znalosti ohledně civilního práva procesního v Evropě a právní úpravy týkající se porušování patentů, ale také základních principů práva EU a alespoň základní znalosti z občanského práva hmotného, smluvního práva, soutěžního práva<sup>576</sup> či mezinárodního práva soukromého.

Ostatní patentoví zástupci, kteří nezískají kvalifikaci (evropské osvědčení) pro patentové spory, budou moci asistovat zástupcům stran řízení a vystupovat na jednání soudu (v souladu s jednacím řádem). To je na druhou stranu poměrně přísné omezení, zejména pokud se jedná o patentové zástupce, kteří mají ve svém domovském státě právo plně zastupovat strany před vnitrostátními soudy v některých sporech jako je tomu např. v ČR, Maďarsku, Polsku nebo Rakousku či Německu.<sup>577</sup> Dle některých názorů by tito patentoví zástupci měli být oprávněni k zastupování před JPS v podstatě jako „právní zástupci“, neboť splňují kritéria stanovená judikaturou Soudního dvora EU pro pojem „právního zástupce“ („lawyer“) ve smyslu čl. 19 Statutu SDEU (jež je shodný s pojmem „právního zástupce“ tak, jak je použit v dohodě o JPS).<sup>578</sup> Skutečností

---

<sup>574</sup> F. Addor, „The Swiss patent court: A model to follow?“, Konference CEIPI „What Patent Law for the European Union?“, 26.-27. dubna 2012, Strasbourg. Zdroj: [http://www.ceipi.edu/uploads/media/Powerpoint\\_Mr\\_Addor\\_01.ppsx](http://www.ceipi.edu/uploads/media/Powerpoint_Mr_Addor_01.ppsx), 5. června 2013.

<sup>575</sup> D. Wilson, *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*, Globe Business Publishing Ltd., Londýn 2009, s. 161.

<sup>576</sup> W. Holzer, „What kind of Representation before the Unified Patent Court?“, Konference CEIPI „What Patent Law for the European Union?“, 26.-27. dubna 2012, Strasbourg, s. 161. Zdroj: [http://www.ceipi.edu/uploads/media/Presentation\\_corrige\\_colloque\\_Walter\\_Holzer\\_01.pdf](http://www.ceipi.edu/uploads/media/Presentation_corrige_colloque_Walter_Holzer_01.pdf), 8. června 2013.

<sup>577</sup> R. Beetz, „The Role of the IP Attorneys before the European Patent Court – Advocates or Assistants?“, FICPI forum, Florencie, 10. října 2008. Zdroj: [http://www.cncpi.fr/fckupload/File/2008\\_10\\_10\\_Forum%20FICPI\\_Florence\\_session%203-5%20Rainer%20Beetz.pdf](http://www.cncpi.fr/fckupload/File/2008_10_10_Forum%20FICPI_Florence_session%203-5%20Rainer%20Beetz.pdf), 13. června 2013.

<sup>578</sup> Position paper by the Austrian Patentanwaltskammer with respect to the rights of representation by Austrian Patentanwälte before the CFI, the ECJ and the intended EU Patent Court (EU Patent Jurisdiction) z 10. a

však je, že Tribunál odmítl připustit jako zástupce v řízení před ním německého patentového zástupce s odvoláním na to, že dle čl. 19 Statutu může být zástupcem stran (kromě států a dalších orgánů) pouze advokát oprávněný k výkonu advokacie podle práva některého z členských států (příp. států EHP).<sup>579</sup> Dle názoru Soudního dvora pouze advokát může zajistit klientovi potřebnou právní pomoc, a to nezávisle a ve vyšším zájmu spravedlnosti, k tomu je vázán profesní disciplínou stanovenou a kontrolovanou příslušnými orgány. Tato koncepce pak odpovídá společným tradicím členských států.<sup>580</sup> Lze se také inspirovat ve směrnici o 98/5 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace<sup>581</sup>, kde jsou vyjmenovány typy advokátní profese v jednotlivých členských státech pro účely uznávání kvalifikace a uplatnění svobody usazování.

Požadavky na odbornou právní kvalifikaci v oblasti evropských patentových sporů jsou nezbytné pro samostatné zastupování stran před specializovaným patentovým soudem. Patentoví zástupci jsou především vysokoškolští odborníci v oboru technických věd, mohou mít i určité právní znalosti v oblasti patentových sporů, nicméně nejedná se o komplexnější právní vzdělání (alespoň tak je tomu v ČR, ale i např. v Německu). Skutečností je, že strany potřebují kvalifikované zástupce, aby byla zajištěna jejich práva v efektivním řízení, na druhou stranu nesmí být takové zastoupení vyhrazeno pouze určitému okruhu elit, a proto by měly být školení a zkoušky snadno přístupné kterémukoli patentovému zástupci.

Možnost volby stran nechat se v řízení před JPS zastupovat samostatně evropskými patentovými zástupci či patentovými zástupci ve spolupráci s právníky je důležitá pro zdárný průběh řízení. JPS bude vybaven specializovanými technickými soudci, proto je třeba, aby také strany řízení měly odpovídající zastoupení. Zodpovězení otázek platnosti či porušování patentu je spojeno často s dosti složitým technickým posouzením věci. Kvalifikovaní patentoví zástupci by měli pomoci dosáhnout efektivity

---

28. března 2008. Zdroj: [http://www.ficpi.org/library/08SydneyCET/CET-1605\(revised\).pdf](http://www.ficpi.org/library/08SydneyCET/CET-1605(revised).pdf), 13. června 2013.

<sup>579</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci T-315/03 *Wilfer v OHIM (ROCKBASS)* [2005] ECR II-01981, bod 11.

<sup>580</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci T-14/04 *Alto de Casablanca v OHMI - Bodegas Chivite (VERAMONTE)* [2004] ECR II-03077, body 9-11. Jde o případ patentového zástupce z Velké Británie, který byl oprávněn zastupovat strany v některých řízeních před soudy tohoto státu, přesto nebyl Tribunálem (tehdy Soudem prvního stupně) uznán za zástupce strany řízení a žaloba byla pro nepřijatelnost odmítnuta.

<sup>581</sup> Směrnice EP a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998.

řízení, jak z hlediska kvalitního rozhodování soudu, které bude založeno na odborné debatě předložených argumentů, tak z hlediska rychlosti a nákladů.

#### 4.6.8 Jazyk řízení

Oproti návrhu dohody o ECPC doznala ustanovení o jazyku řízení<sup>582</sup> drobnější terminologická upřesnění a jedné podstatnější změny.

Jazykem řízení před místní nebo regionální komorou má být některý z úředních jazyků EU, který je úředním jazykem státu, na jehož území se místní komora nachází nebo úřední jazyk/jazyky určené státy, které sdílejí regionální komoru. Odchylně od tohoto základního pravidla si členské státy mohou určit jazykem řízení pro své místní či regionální komory jeden či více úředních jazyků EPO, což může být vhodné z hlediska efektivity řízení zejména s ohledem na mezinárodní složení soudních senátů.

Jazyk řízení také mohou určit dohodou strany řízení, s výhradou schválení senátem soudu, tak může být jazykem řízení určen jazyk, v němž byl patent udělen. Pokud by soud nevyhověl žádosti stran, mohou požádat o postoupení věci ústřední komoře. Obdobně může rozhodnout soud *ex officio*, je-li to vhodné a spravedlivé, musí s tím však souhlasit strany řízení.

Pouze na žádost jedné ze stran řízení, může svým rozhodnutím předseda soudu prvního stupně určit jako jazyk řízení jazyk, v němž byl patent udělen, a to po vyslechnutí druhé strany řízení a příslušného senátu a za podmínek, že je to spravedlivé a že byly zohledněny veškeré relevantní okolnosti včetně postoje stran a zejména pak strany žalované. Předseda soudu prvního stupně musí následně posoudit, zda je třeba učinit zvláštní opatření pro překlady a tlumočení. Toto je nové ustanovení oproti návrhu soudu o ECPC a je dosti podstatnou změnou, neboť umožňuje i bez výslovného souhlasu jedné ze stran řízení provést změnu jazyka řízení v zájmu spravedlivého projednání věci. Může jít pravděpodobně o případy, kdy je např. žalovaný nadnárodní společností, která je žalována u místní komory, jejíž jazyk řízení není žalobci znám (např. finština nebo švédština) a na žalobci nelze spravedlivě požadovat, aby si zajistil tlumočení (např. půjde-li o malý podnik, který bude žalovat nadnárodní společnost z porušování patentu ve více členských státech), přičemž pro mezinárodní společnost nebude žádný problém vést řízení v jazyce, v němž byl udělen patent (angličtina, němčina nebo francouzština). V tomto případě půjde o výjimku z požadavku na to, aby byl jazykem řízení jazyk žalovaného, což může být považováno za zásah do jeho práva na spravedlivý proces. Nicméně v mnoha případech může právě užití jazyka žalovaného

---

<sup>582</sup>

Čl. 49-51 Dohody o JPS.

vést k zbytečnému prodloužení a prodražení soudního řízení na úkor práv druhé strany řízení. Možnost, aby soud mohl zvolit pro řízení jiný jazyk, je však poměrně přísně omezená, flexibilnější ustanovení, kdy by o takové změně mohl rozhodnout přímo příslušný senát, by bylo daleko vhodnější. Stávající situace užití různých jazyků řízení před jednotlivými soudními komory navíc nahrává "forum shopping".<sup>583</sup>

Pokud jde o ústřední komoru, pak je zde jazykem řízení jazyk, v němž byl patent udělen. Vzhledem k tomu, že ústřední komora bude povolána především k rozhodování o neplatnosti patentů, pak je toto pravidlo nejvhodnější, neboť jazyk řízení bude shodný s jazykem, v němž se vedlo řízení o předmětném patentu, a veškeré dokumenty budou ihned k dispozici soudu bez nutnosti překladů.

Toto jednoduché pravidlo bohužel nebylo možné uplatnit u místních a regionálních komor, kde převážily obavy členských států z jazykové diskriminace a také požadavek na zajištění proximity soudu účastníkům řízení a zejména pak práv žalovaného na spravedlivý proces. Nicméně požadavek na zajištění práv na obhajobu, pokud jde srozumitelnost řízení, je platný i před ústřední komorou Soudu. Skutečnost, že proti žalovanému může být vedeno řízení před ústřední komorou v jiném jazyce, než je jazyk státu, kde má sídlo, bydliště nebo kde vykonává obchodní činnost, byla předmětem kritiky ve stanovisku generálních advokátů k posudku k dohodě o ECPC.<sup>584</sup> Jedná se zejména o případ, kdy členský stát, v němž má žalovaný bydliště nebo sídlo, nemá vlastní místní komoru nebo neparticipuje na regionální komoře a dále v případě, kdy je žalovaným osoba usazená v členském státě EU, který není smluvní stranou dohody, a tudíž je v takovém případě příslušná také ústřední komora<sup>585</sup>. Dohoda za takových okolností dává v případech žalob na porušování žalovanému, který nemá řádnou znalost jazyka řízení, právo na překlad příslušných dokumentů do jazyka členského státu, v němž má bydliště, sídlo, popř. místo podnikání.<sup>586</sup> Otázka je, zda je to dostačující.

U odvolacího soudu zůstává jazyk řízení stejný, jaký byl v prvním stupni. Obdobně jako u místních a regionálních komor se před odvolacím soudem mohou

---

<sup>583</sup> R. Jacob, „Creating the community patent and its court“, v D. Vaver a L. Bentley (eds.), *Intellectual property in the new millenium, Essays in Honour of William R. Cornish*, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 89.

<sup>584</sup> Prise de position des avocats généraux, Avis 1/09, z 2. července 2010. Stanovisko nebylo oficiálně zveřejněno na webových stránkách evropských institucí. Lze jej však nalézt např. na stránkách EPLAWpatent blog. [http://www.eplawpatentblog.com/2010/August/2010-07-02\\_Opinion\\_AG\\_FR%5B1%5D.pdf](http://www.eplawpatentblog.com/2010/August/2010-07-02_Opinion_AG_FR%5B1%5D.pdf), 3. dubna 2013.

<sup>585</sup> Čl. 33 odst. 1 třetí a čtvrtý pododstavec.

<sup>586</sup> Čl. 51 odst. 3.



strany dohodnout, že jazykem řízení bude jazyk, v němž byl patent udělen. Soud jim musí vždy vyhovět. Ve výjimečných případech a se souhlasem stran může soud rozhodnout v rozsahu, v jakém je to vhodné, o užití jiného úředního jazyka členského státu jako jazyka řízení pro celé nebo část řízení.

Dohoda dále upravuje některé požadavky týkající se překladů a tlumočení. V zájmu zajištění procesních práv, má být stranám řízení na jejich žádost zajištěno tlumočení při ústním jednání, a to v rozsahu, v jakém to soud uzná za vhodné. Soudní senát se dále může vzdát požadavků na překlady, a to v rozsahu, který uzná za vhodný. To může být ve prospěch zefektivnění řízení, nicméně musí být zajištěno, aby měly strany řízení přístup k dokumentům, na nichž bude rozhodnutí založeno.

Stávající situace, kdy budou v řízení před jednotlivými soudními komorami užívány různé jazyky řízení, je poměrně složitá a nahrává forum shopping. Majitel patentu může např. v případě žalob na porušování volit, zda žalovat výrobce, který porušuje jeho patent, u soudní komory ve státě s poněkud „exotickým“ jazykem, či zda bude žalovat prodejce, který prodává výrobky porušující patent a který má sídlo ve státě s jazykem pro něj příznivějším.<sup>587</sup> Soud by proto měl mít možnost změnit jazyk řízení, aniž by s tím musely výslovně souhlasit obě strany. Tato možnost existuje u soudu prvního stupně, avšak je poměrně přísně omezená, flexibilnější ustanovení, kdy by o takové změně mohl rozhodnout přímo příslušný senát, by bylo daleko vhodnější.

Složitý jazykový režim do určité míry snižuje efektivitu JPS oproti jiným specializovaným soudům, pokud by se podařilo snížit počet jazyků řízení, bylo by to významným zjednodušením celého procesu. Problém jazyků řízení v EU je jedinečný a těžko řešitelný v nejbližší budoucnosti s ohledem na postoje členských států EU a obavy z jazykové diskriminace. Pro určité srovnání je možné poukázat na složitou jazykovou situaci ve Švýcarsku, které se muselo s touto otázkou vypořádat při zřizování specializovaného federálního patentového soudu. Jazyky řízení před tímto soudem jsou tři úřední jazyky Švýcarské konfederace - italština, němčina a francouzština a se souhlasem stran je možné vést řízení též v angličtině, přičemž rozhodnutí jsou vydávána vždy v úředních jazycích. Všichni soudci tak prakticky musí znát tyto čtyři jazyky,

---

<sup>587</sup> R. Jacob, „Creating the community patent and its court“, v D. Vaver a L. Bentley (eds.), *Intellectual property in the new millenium, Essays in Honour of William R. Cornish*, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 89.

neboť strany řízení mohou bez ohledu na jazyk řízení používat kdykoli při ústním jednání nebo ve svých písemných podáních kterýkoli z úředních jazyků.<sup>588</sup>

---

<sup>588</sup> Čl. 36, 173.41 Federal Act of 20 March 2009 on the Federal Patent Court (Patent Court Act, PatCA). Zdroj: <http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20071763/index.html>, 16. června 2013.

F. Addor, „The Swiss patent court: A model to follow?“, Konference CEIPI „What Patent Law for the European Union?“, 26.-27. dubna 2012, Strasbourg. Zdroj: [http://www.ceipi.edu/uploads/media/Powerpoint\\_Mr\\_Addor\\_01.ppsx](http://www.ceipi.edu/uploads/media/Powerpoint_Mr_Addor_01.ppsx), 5. června 2013.

#### 4.6.9 Průběh řízení a pravomoci soudu

Dohoda stanoví pouze základní pravidla pro řízení před soudem. Podrobnosti stanoví jednací řád, který bude přijat správním výborem, na základě konzultací se zúčastněnými stranami.<sup>589</sup> Efektivita řízení pak bude do značné míry záviset na podobě jednacího řádu, dohoda přitom proklamuje určité zásady, jež by měl jednací řád naplňovat a z nichž je třeba vycházet při jeho přijímání. Jednací řád musí jednak zaručovat nejvyšší kvalitu rozhodování soudu, co možná nejefektivnější a nejehospodárnější organizaci řízení před ním a dále musí zajišťovat spravedlivou rovnováhu mezi oprávněnými zájmy stran. Musí být také poskytnut nezbytný prostor pro soudní uvážení, aniž by tím byla narušena předvídatelnost řízení pro strany.

Soudu pak dohoda ukládá postupovat v rámci řízení přiměřeně významnosti a složitosti věci, a dále zajistit spravedlivý a nestranný přístup k řízení se zvláštním požadavkem na využívání prostředků řízení tak, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže.<sup>590</sup>

Soud má povinnost aktivně spravovat případ, který mu byl předložen, aniž by přitom zasahoval do svobody stran řízení, stanovit si předmět řízení a předkládat důkazy na podporu svých tvrzení. Řízení před soudem tedy vychází ze zásady dispoziční,<sup>591</sup> jež svěřuje procesní iniciativu účastníkům řízení.<sup>592</sup> Týká se to především zahájení řízení pouze na návrh stran, stanovení předmětu řízení, předkládání důkazů, opravných prostředků, ale též dispozice s předmětem řízení, kdy strany např. také mohou uzavřít smír (tato dispozice je však omezena, neboť na základě smíru nelze omezit rozsah patentu nebo jej zrušit).<sup>593</sup>

Řízení před soudem je veřejné, skládá se z písemného, předběžného a ústního řízení. K dalším podrobnostem dohoda odkazuje na jednací řád. Základem řízení je řízení písemné. V rámci předběžného řízení, které následuje po písemné části, může soud nařídit, je-li to vhodné, předběžné jednání, zejména za účelem projednání možnosti

---

<sup>589</sup> Čl. 41 dohody o JPS. Návrh Jednacího řádu JPS, Zdroj: <http://www.unified-patent-court.org/images/documents/draft-rules-of-procedure.pdf>, 12. září 2013. Návrh jednacího řádu byl dne 25. června 2013 zveřejněn za účelem konzultace se zainteresovanou veřejností, nyní probíhají další konzultace s členskými státy a Evropskou komisí, s tím že k návrhu bude uspořádáno veřejné slyšení.

<sup>590</sup> Čl. 42 dohody o JPS.

<sup>591</sup> A. Winterová a kol., *Civilní právo procesní*, 2. vydání, Linde Praha a.s., Praha 2002, s. 79, 80.

<sup>592</sup> Čl. 43 dohody o JPS.

<sup>593</sup> Čl. 79 dohody o JPS.

smírného vyřešení sporu, včetně možnosti obrátit se na mediační a rozhodčí středisko. Ústní řízení pak slouží stranám řízení, aby mohly řádně vysvětlit svou argumentaci. Od ústního řízení může soud upustit, pokud s tím strany souhlasí.<sup>594</sup>

V souladu s požadavkem na efektivitu a rychlost řešení sporů dohoda stanoví, aby Soud v řízení pokud možno v optimální míře využíval elektronických prostředků, jako jsou elektronická podání a předkládání důkazů nebo videokonferencí. Použití elektronických prostředků může kromě urychlení řízení pomoci snížit jeho náklady a učinit tak Soud dostupnější stranám sporu.<sup>595</sup>

V rámci řízení se uplatní zásada projednací, soud vychází z tvrzení stran sporu, které přednesly, a přihlíží k důkazům, které strany na podporu těchto tvrzení navrhly. Důkazní břemeno nese strana, která se dovolává dokazovaných skutečností. Specificky pro patentové spory dohoda upravuje obrácení důkazního břemene, je-li předmětem patentu proces (postup) k získání nového výrobku. Důkazní břemeno ohledně použitého postupu pak nese strana, která vyrábí identické výrobky bez souhlasu majitele patentu.<sup>596</sup> Dohoda stanoví příkladný výčet důkazních prostředků, jedná se zejména o výsledky stran, žádosti o informace, předložení dokumentů, výsledky svědků, znalecké posudky, prohlídky na místě, srovnávací testy nebo experimenty a čestná prohlášení. Postup získávání důkazů bude upraven jednacím řádem, nicméně, dohoda stanoví, že výsledky svědků a znalců je pod kontrolou Soudu, který se omezuje pouze na nezbytné otázky.<sup>597</sup>

V rámci řízení dává dohoda Soudu k dispozici řadu instrumentů k zajištění průběhu řízení, kterými může uložit určité opatření včetně nápravných opatření nebo nařídit určitý postup. Dohoda pak blíže specifikuje jednotlivé formy soudních příkazů, z nichž některé jsou běžné v obecném civilním procesu a některé jsou specifické pro řízení v patentových sporech. Soud je tak oprávněn před zahájením řízení ve věci samé vydat předběžná opatření k zajištění důkazů souvisejících s domnělým porušováním za účelem získání popisu či odebrání vzorků nebo zajištění výrobků porušujících patent a související dokumentace a také příkaz k prohlídce objektu (takovou prohlídku pak provádí osoba jmenovaná Soudem). Předběžná opatření pozbývají účinnosti, pokud žalobce nepodá ve lhůtě 31 kalendářních dnů nebo 20 pracovních dnů žalobu ve věci

---

<sup>594</sup> Čl. 43 a 52 dohody o JPS.

<sup>595</sup> Čl. 44 dohody o JPS.

<sup>596</sup> Čl. 54 a 55 dohody o JPS.

<sup>597</sup> Čl. 53 dohody o JPS.

samé.<sup>598</sup> Dále může dát příkaz k předložení důkazů, které má k dispozici protistrana,<sup>599</sup> nebo ke sdělení informací o původu výrobků, jejich množství a ceny, distribučních kanálech a osobách, které se na porušování podílely.<sup>600</sup> Soud může dále přikázat zmrazení aktiv údajného porušovatele, existují-li přiměřeně dostupné důkazy, které dokládají, že došlo k porušení patentu nebo že takové porušení hrozí.<sup>601</sup> Proti údajnému porušovateli může být dále vydán klasický předběžný zákaz dalšího porušování nebo může být další pokračování v předmětném jednání podmíněno poskytnutím jistoty. Soud také může nařídit zabavení nebo vydání výrobků podezřelých z porušování, aby bylo zabráněno jejich vstupu nebo dalšímu pohybu v obchodních kanálech, a dále může předběžně zajistit majetek údajného porušovatele včetně bankovních účtů, pokud by mohla být ohrožena případná náhrada škody majiteli porušovaného patentu.

Pokud Soud rozhodnutím shledal, že došlo k porušení patentu, může vydat trvalý soudní zákaz, aby porušovatel upustil od dalšího porušování patentu. Dodržování tohoto zákazu je sankcionováno opakovanými platbami penále.

Soud má dále k dispozici nápravné prostředky, které může použít ve vztahu k výrobkům porušujícím patent, popř. ve vztahu k materiálu a nástrojům, které byly k jejich výrobě použity. Jde zejména o stažení nebo úplné odstranění výrobků z obchodních kanálů, úprava výrobku tak, aby byla odstraněna vlastnost porušující patent a zničení výrobků nebo příslušných materiálů a nástrojů.

Soud může také, na návrh poškozené strany, nařídit porušovateli náhradu škody, a to ve výši, která odpovídá skutečné újmě, kterou poškozený v důsledku porušování utrpěl. K tomu dále dohoda stanoví další zásady, jde zejména o požadavek na to, aby situace poškozeného byla uvedena pokud možno do původního stavu a porušovatel neměl z porušování žádný prospěch, nicméně náhrada škody nesmí plnit trestní funkci.<sup>602</sup> Soud při rozhodování o náhradě škody zohlední, je-li to vhodné, též morální újmu způsobenou poškozenému. Alternativně může Soud ve vhodných případech stanovit výši náhrady škody paušální částkou, která by odpovídala výši licenčních poplatků, na které by poškozenému vznikl nárok, pokud by s porušovatelem uzavřel

---

<sup>598</sup> Čl. 60 dohody o JPS.

<sup>599</sup> Čl. 59 dohody o JPS.

<sup>600</sup> Čl. 67 dohody o JPS.

<sup>601</sup> Čl. 61 dohody o JPS.

<sup>602</sup> Dohoda vychází z kontinentálního pojetí náhrady škody, jež má plnit kompenzační funkci (viz též směrnice o vymáhání práv z duševního vlastnictví bod 26 preambule) na rozdíl od angloamerického systému, kde náhrada škody může plnit též funkci trestní a odstrašovací.

Viz též E. Bonadio, „Remedies and Sanctions for the Infringement of Intellectual Property Rights under EC Law“, (2008) *E.I.P.R.* 8, s. 324.

licenční smlouvu. V případech kdy jde o nevědomé porušování patentu, může Soud uložit navrácení zisku nebo odškodnění.<sup>603</sup>

Důležitou součástí patentových sporů je také ochrana obchodního tajemství a dalších důvěrných informací, kdy může soud zakázat nebo omezit shromažďování a použití určitých důkazů v řízení nebo přístup k nim pro určité osoby.<sup>604</sup>

---

<sup>603</sup>

Čl. 68 dohody o JPS.

<sup>604</sup>

Čl. 55 odst. 3 a 58 dohody o JPS.

#### 4.6.10 Opravné prostředky

Rozhodnutí soudu první instance jsou přezkoumatelná na základě odvolání, které je možné podat do dvou měsíců od oznámení napadeného rozhodnutí odvolacímu soudu. Odvolání se může týkat jak právních tak i skutkových otázek, přičemž nové skutečnosti a nové důkazy mohou být předloženy pouze v případě, že jejich předložení dotčenou stranou nemohlo být rozumně očekáváno v průběhu řízení v první instanci.

Odvolání nemá odkladný účinek s výjimkou rozhodnutí v žalobách nebo protinávrzích na zrušení patentu a SPC a žalobách proti rozhodnutím EPO při správě patentu s jednotným účinkem. V ostatních případech může soud odkladný účinek odvolání přiznat na základě odůvodněné žádosti jedné ze stran řízení<sup>605</sup>. Důvodem pro ponechání odkladného účinku v těchto případech jsou dalekosáhlé důsledky zneplatnění patentu. Pokud by neexistoval odkladný účinek, neplatný patent by mohl být vymazán z patentového registru a třetí strany by jej mohly volně používat, v případě následného rozhodnutí odvolacího soudu, kterým by byl patent uznán platným (soud by „revalidoval“ patent, který přestal existovat), by se velmi těžko narovnávaly vztahy mezi vlastníkem patentu a třetími osobami, které mezitím vstoupily na trh.<sup>606</sup> V případě odkladného účinku by při odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně patent zůstal nadále platný (i když by byl nepravomocně prohlášen za neplatný) a právně vynutitelný proti jakémukoli porušování, dokud by nebylo odvolacím soudem vydáno konečné rozhodnutí. Naproti tomu v případě žalob na porušování se má za to, že je v zájmu efektivního vymáhání patentových práv, aby bylo rozhodnutí proti porušovateli bezodkladně vykonatelné.

Odvolací soud může rozhodnutí zrušit a rozhodnout sám ve věci s konečnou platností, je-li odvolání důvodné, tím je zajištěn rychlý postup ve věci a vyloučeno další odvolání. Ve výjimečných případech může odvolací soud vrátit věc k rozhodnutí zpět soudu prvního stupně, ten je v otázkách právních vázán rozhodnutím odvolacího soudu, podrobnosti stanoví jednací řád soudu.<sup>607</sup> Bude tomu tak zejména v případech, kdy by

---

<sup>605</sup> Čl. 73 a 74 dohody o JPS.

<sup>606</sup> P. De Jong, K. Claeys, „Enantiomers and racemates: the same product?“, 5. prosince 2011.

Zdroj:

[http://www.altius.com/media/publications/ilo\\_newsletters/Enantiomers%20and%20racemates%20the%20same%20product.pdf](http://www.altius.com/media/publications/ilo_newsletters/Enantiomers%20and%20racemates%20the%20same%20product.pdf), 27. března 2013.

<sup>607</sup> Čl. 75 dohody o JPS.

odvolací soud musel provádět rozsáhlé dokazování nebo jiné úkony řízení, které soud prvního stupně opomněl vykonat, a nahrazoval by tak z velké části funkci prvoinstančního soudu, čímž by bylo stranám řízení upřeno právo na přezkum takového rozhodnutí.

Mimořádným opravným prostředkem před soudem JPS je obnova řízení. Ve výjimečných případech je tak umožněno prolomit pravomocné rozhodnutí soudu JPS. Návrh bude možné podat u odvolacího soudu ze dvou důvodů, a to buď na základě zjištění zcela nové skutečnosti, která je pro rozhodnutí v dané věci rozhodující a která nebyla v době vydání rozhodnutí této straně známa; takovému návrhu lze vyhovět pouze na základě skutku, který byl konečným rozhodnutím vnitrostátního soudu označen za trestný čin. Druhým důvodem pro obnovu řízení je existence závažné procesní vady řízení, které předcházelo napadenému rozhodnutí, spočívající např. v tom, že žalovanému, který se nedostavil na jednání, nebylo doručeno usnesení o zahájení řízení nebo jiný obdobný dokument, a tím mu bylo znemožněno zajistit si řádnou obhajobu. Možnost podání návrhu na obnovu řízení je vymezena objektivní lhůtou deset let ode dne vydání rozhodnutí a subjektivní lhůtou dvou měsíců od dne zjištění rozhodné skutečnosti. Návrh nemá odkladný účinek, pokud mu jej odvolací soud nepřizná. Je-li návrh důvodný, odvolací soud předmětné rozhodnutí zčásti nebo zcela zruší a zahájí nové řízení a vydá nové rozhodnutí ve věci. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádný opravný prostředek, který je možné uplatnit až do deseti let od konečného rozhodnutí ve věci, obsahuje návrh dohody ustanovení, které má chránit osoby využívající patenty, které jsou předmětem přezkoumávaného rozhodnutí. Tyto osoby, pokud jednají v dobré víře, by měly být oprávněny předmětné patenty dále využívat.



#### 4.6.11 Rozhodnutí soudu a jeho výkon

Civilní povaha řízení před JPS, v němž se uplatňují převážně zásady dispoziční, projednací, kontradiktornosti a zásada volného hodnocení důkazů, ovlivňuje také způsob rozhodování Soudu. Soud je při rozhodování povinen vycházet pouze z návrhu stran řízení, nemůže tedy přiznat v rozhodnutí víc, než strany žádaly. Rozhodnutí ve věci samé mohou být založena pouze na důvodech, skutečnostech a důkazech, které strany předložily nebo které byly v řízení použity na základě příkazu Soudu a k nimž strany měly možnost se vyjádřit. Hodnocení důkazů pak Soud provádí volně a zcela nezávisle<sup>608</sup>.

Z procesního hlediska jsou rozhodnutí soudu přijímána většinou soudců senátu, v případě rovnosti hlasů převáží hlas předsedajícího soudce. Dohoda umožňuje, aby ve výjimečných případech mohl soudce vyjádřit odlišné stanovisko obsahující odůvodnění a podpis soudce, který takové stanovisko zastává.<sup>609</sup> Odlišná stanoviska jsou dobrým nástrojem pro zvyšování kvality soudního rozhodování, neboť nutí soud již ve stádiu rozhodování k široké diskusi, přičemž musí vážit pečlivě veškeré argumenty a s co největší přesvědčivostí odůvodňovat svá rozhodnutí.<sup>610</sup>

Po formální stránce musí rozhodnutí splňovat požadavky na písemné vyhotovení a musí obsahovat odůvodnění. Vydává se v jazyce řízení.

Rozhodnutí JPS jsou vykonatelná ve všech smluvních státech Dohody.<sup>611</sup> V souladu s nařízením Brusel I (recast) by měla být též vykonatelná v ostatních členských státech EU, které nebudou smluvními stranami dohody. V tomto směru bude, stejně jako v případě pravidel pro soudní příslušnost, upřesněn vztah mezi dohodou o JPS a nařízením Brusel I (recast)<sup>612</sup>.

Otázkou je, zda budou rozhodnutí JPS vykonatelná též ve Švýcarsku, Norsku a na Islandu na základě Luganské úmluvy. Pokud by totiž dohoda o JPS byla považována za speciální mezinárodní dohodu „upravující příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve

---

<sup>608</sup> Čl. 76 dohody o JPS.

<sup>609</sup> Čl. 78 dohody o JPS a čl. 36 Statutu Soudu.

<sup>610</sup> T. JAEGER, „The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?“, (2010) 47 *Common Market Law Review*, s. 97.

<sup>611</sup> Čl. 82 dohody o JPS.

<sup>612</sup> Viz. nový čl. 71d v návrhu nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech dne 26. července 2013, dokument COM(2013) 554 final.

zvláště vymezených věcech“ dle čl. 67 Luganské úmluvy, mohly by státy, které nejsou smluvní stranou dohody o JPS, výkon takových rozhodnutí zamítnout<sup>613</sup>.

---

<sup>613</sup> Čl. 67 odst. 4 Luganské úmluvy.

Viz též Non-paper from the Commission services on the compatibility of the draft agreement on the Unified Patent Court with the Union Acquis, Pracovní dokument Rady 14191/11 z 20. září 2011, s. 7.  
Zdroj:

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st14/st14191.en11.pdf>, z 10. května 2013.

#### 4.6.12 Finanční aspekty

Rozpočet Soudu<sup>614</sup> by měl být financován z vlastních zdrojů a v přechodném období (tj. v počátcích, kdy Soud nebude mít stabilní počet případů) se počítá též s příspěvky členských států v míře, v jaké to bude nezbytné.

Vlastní finanční zdroje Soud získává ze soudních poplatků a dalších příjmů, jako jsou např. penále za porušení soudního příkazu. Soudní poplatky budou stanoveny správním výborem. Budou složeny z paušálního poplatku a z poplatku vypočteného dle hodnoty sporu, který se uplatní při překročení předem stanoveného stropu (výše soudních poplatků tak bude odstupňována dle ekonomického významu předmětu sporu). Výše soudních poplatků by měla reflektovat požadavek na zajištění rovného přístupu ke spravedlnosti (zejména pro malé a střední podniky, univerzity neziskové organizace a podobné subjekty a s ohledem na vyrovnaný rozpočet soudu) a zároveň být odpovídajícím příspěvkem stran na náklady vzniklé Soudu (s ohledem na ekonomický přínos pro strany řízení a na samofinancování Soudu při vyrovnaném rozpočtu).

S příspěvky členských států se počítá v počáteční a přechodné fázi, ale také tehdy, pokud Soud nebude schopen dosáhnout vyrovnaného rozpočtu (jedná se o „zvláštní finanční příspěvky“). Pro zřízení Soudu jsou členské státy povinny poskytnout „počáteční finanční příspěvky“ ke dni vstupu dohody v platnost. Z počátku fungování Soudu, během sedmiletého přechodného období, které začíná vstupem dohody v platnost, pak budou mít členské státy povinnost hradit příspěvky, jejichž výše bude stanovena v závislosti na počtu evropských patentů platných v daném členském státě a dle počtu patentových soudních sporů v daném státě za stanovené období.

Členské státy budou navíc přispívat k fungování Soudu poskytnutím nezbytného vybavení pro místní a regionální komory, které se nacházejí na jejich území nebo k nimž náleží a během přechodného období také podpůrný administrativní personál. Tak bude moci být využito stávající infrastruktury vnitrostátních soudů a sníží se tím náklady potřebné k ustanovení soudu.<sup>615</sup>

Nebude-li po skončení přechodného období Soud samofinancovatelný, dohoda počítá s tím, že členské státy budou muset nadále přispívat do rozpočtu Soudu částkou,

---

<sup>614</sup> Část II dohody o JPS.

<sup>615</sup> Draft Agreement on the creation of a Unified Patent Court  
- Guidance for future work, dokument Rady 17539/11 z 24. listopadu 2011. Zdroj:  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17539.en11.pdf>, 14. červance 2011.

stanovenou ad hoc v souladu s pravidly pro rozdělení příjmů z udržovacích poplatků z evropských patentů s jednotným účinkem.

Zdárné nastavení financování Soudu bude mít zásadní vliv na jeho efektivní fungování. Soud by měl být dle dohody v budoucnu samofinancovatelný, na základě rozpočtu založeného pouze na vlastních zdrojích, jejichž hlavní část, jak již bylo uvedeno výše, tvoří soudní poplatky. Efektivní činnost Soudu tedy bude do značné míry ovlivněna výší soudních poplatků a počtem sporů. V závislosti na výši příjmů pak Soud bude investovat do platů soudců, jejich dalšího vzdělávání,<sup>616</sup> platů ostatních zaměstnanců soudu, infrastruktury, ale též např. do provozu Patentového mediačního a rozhodčího střediska,<sup>617</sup> aj. Přitom právě plat soudců je jedním z rozhodujících motivačních prvků pro získání vysoce kvalifikovaných soudců, kteří zajistí kvalitní rozhodování Soudu v přiměřené lhůtě (zde může být také otázkou počet soudců), a tím jeho úspěch u potencionálních stran řízení. Nicméně budou-li výdaje Soudu příliš vysoké, mohlo by to vést k požadavku na navyšování soudních poplatků, což by mohlo některé strany odradit od předložení sporu JPS, čímž by ztrácel konkurenční výhodu nad vnitrostátními soudy.

K nákladům na fungování soudů bylo zpracováno několik analýz, nicméně čísla jsou spíše ilustrativní, neboť v otázkách ohledně fungování Soudu je ještě mnoho neznámých, zejména pokud jde o počet místních a regionálních komor Soudu a s tím související počet soudců, ale i potenciální množství nápadů případů. Proto lze jen těžko kvantifikovat náklady soudu.

Studie zveřejněná Komisí na jaře 2009<sup>618</sup> uvádí odhadované roční náklady Soudu kolem 27,5 milionu EUR, při předpokládaném počtu kolem 940 případů. Téměř polovina nákladů by měla připadnout na platy soudců, které by měly odpovídat platům soudců Soudu pro veřejnou službu EU, pohybovaly by se v rozmezí 225 000 – 250 000 EUR za rok. Náklady na provoz Soudu pak v přepočtu na jeden případ v průměru vyjdou cca na 29 000 EUR<sup>619</sup>. Toto číslo, jakkoli se zdá být vysoké, nicméně dle analýzy stále ještě přináší úspory pro strany řízení v porovnání s náklady, které musí

---

<sup>616</sup> Čl. 38 dohody o JPS - financování Rámce odborného vzdělávání soudů

<sup>617</sup> Čl. 39 dohody o JPS.

<sup>618</sup> D. HARHOFF, „Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System“, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Mnichov 2009, s. 34 a 35. Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf). 19. srpna 2013.

<sup>619</sup> V těchto nákladech ovšem nejsou započítány náklady na provoz Patentového mediačního a rozhodčího střediska a vzdělávání soudců, na druhou stranu lze předpokládat, že Středisko bude mít také nějaké příjmy ze své činnosti. Nejsou také započítány další výdaje Soudu např. Na případné znalecké posudky, které si Soud může vyžádat v rámci řízení nebo náklady právní pomoci stranám řízení.

platit v současném systému zejména v případě, kdy jsou nuceni vést spory ohledně jednoho evropského patentu paralelně v několika členských státech. Náklady na řízení by měly být na úrovni nákladů řízení v Německu, Francii nebo Holandsku (analýza uvádí výši nákladů řízení v těchto státech v rozmezí od 50 000 – 250 000 EUR, nicméně tyto náklady zahrnují též výdaje advokátů), úspory by tak měly pocítit zejména strany, které by jinak vedly řízení před soudy Velké Británie nebo severských států, kde jsou náklady na řízení nesrovnatelně vyšší (pro ilustraci náklady na řízení ve Velké Británii jsou uváděny v rozmezí 150 000 – 1 500 000 EUR, zahrnují nicméně též výdaje advokátů, úspory mohou být dle analýzy v průměru kolem 250 000 EUR). Výše uvedené státy byly vybrány, neboť pokrývají až 90% celkového počtu sporů v oblasti evropských patentů.<sup>620</sup> Pro srovnání bylo v těchto státech vedeno kolem 1550 případů řízení ohledně platnosti a porušování evropského patentu (v ČR to bylo kolem 9 případů). Celkově by tedy dle analýzy předložené Komisí měly být úspory, plynoucí stranám řízení v důsledku omezení paralelních sporů v jednotlivých členských státech a celkového snížení nákladů řízení díky nižší cenové úrovni oproti současnému stavu v některých patentově významných členských státech, podstatně vyšší, než náklady na zřízení a fungování JPS. K celkovým úsporám je také možné připočíst úspory související s využitím stávající infrastruktury vnitrostátních soudů pro zřízení místních a regionálních komor Soudů.<sup>621</sup> Nicméně analýza přiznává, že pokud by měl být zajištěn přístup stran k soudu při zachování výše nákladů na současné úrovni jako je ve státech „kontinentální Evropy“ (míněny státy jako Německo, Francie nebo Nizozemí), nemůže být soud financován pouze ze soukromých zdrojů (soudních poplatků), ale musí být též doplněn příjmy z veřejného sektoru, a to také s ohledem na potenciální veřejný zájem, který může být spojen s požadavkem na efektivní řízení ve věcech zrušení nebo neplatnosti patentů<sup>622</sup> (např. odstranění „patentových trollů“<sup>623</sup> apod.). V tomto směru se lze inspirovat např. švýcarským systémem, kde je specializovaný Federální patentový

---

<sup>620</sup> D. HARHOFF, „Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System“, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Mnichov 2009, s. 30. Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf), 19. srpna 2013.

<sup>621</sup> D. HARHOFF, „Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System“, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Mnichov 2009, s. 39 - 41. Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf), 19. srpna 2013.

<sup>622</sup> D. HARHOFF, „Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System“, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Mnichov 2009, s. 52. Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf), 19. srpna 2013.

<sup>623</sup> A. Mayergoysz, „Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls“, (2009) 42 *Cornell Int'l L.J.*, s. 245.

soud vedle soudních poplatků financován sekundárně Švýcarským federálním institutem duševního vlastnictví z ročních poplatků za udržování patentu v platnosti.

#### 4.6.13 Vstup dohody v platnost a přechodná ustanovení

Dohoda je otevřena k podpisu a následnému přístupu všem členským státům EU.<sup>624</sup> Ke vstupu v platnost je třeba ratifikace 13 členských států, mezi nimiž musí být též tři členské státy s nejvyšším počtem Evropských patentů účinných na jejich území v roce předcházejícím podpisu dohody. Těmito státy jsou Německo, Francie a Velká Británie. Další podmínkou vstupu dohody v platnost je dále přijetí (vstup v platnost a použitelnost) změn nařízení Brusel I recast, jimiž bude upraven vztah mezi oběma právními akty.<sup>625</sup>

Dohodu podepsaly ve dnech 19. února a 5. března 2013 všechny členské státy EU kromě Polska a Španělska a také Chorvatska, v době psaní této práce dohodu ratifikovaly Rakousko, Francie, Belgie, Dánsko a Švédsko. Pro Itálii, případně Španělsko, by dohoda platila pouze ve vztahu ke klasickým evropským patentům, pokud by nepřistoupily k posílené spolupráci a nepřijaly nařízení o patentu s jednotným účinkem. Pro ostatní členské státy, které dohodu ratifikují nebo k ní přistoupí, budou ode dne její platnosti, resp. následně od přistoupení použitelná též nařízení o patentu s jednotným účinkem.

Vstupem dohody v platnost započne sedmileté přechodné období, kdy budou pro žaloby z porušování a žaloby na zrušení evropských patentů a příslušných SPC vedle JPS ještě paralelně příslušné vnitrostátní soudy (případně jiné příslušné vnitrostátní orgány). Žalobce tak bude mít po přechodné období možnost volby, před kterým z těchto dvou systémů povede soudní spor. Pro spory z evropských patentů s jednotným účinkem bude od počátku výlučně příslušný JPS. Přechodné období je možné prodloužit o dalších sedm let po zhodnocení fungování systému, a to na základě rozhodnutí správního výboru.<sup>626</sup> Možnost dalšího prodloužení přechodného období byla doplněna na základě požadavků uživatelů systému, kteří argumentovali tím, že evropské patenty mohou být platné jen pro území několika málo členských států a strany by pak vedly řízení např. pouze v jednom nebo dvou členských státech.<sup>627</sup> Prodloužením

---

<sup>624</sup> Čl. 84 dohody o JPS.

<sup>625</sup> Čl. 89 dohody o JPS.

Komise předložila návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech dne 26. července 2013, dokument COM(2013) 554 final. Použitelnost nařízení je navrhována od 10. ledna 2015.

<sup>626</sup> Čl. 83 dohody o JPS.

<sup>627</sup> Draft Agreement on the creation of a Unified Patent Court

přechodného období by získali jistotu, zda bude řízení i o sporech malého územního rozsahu vedeno efektivně především z hlediska nákladů na úrovni JPS. Nicméně přespříliš dlouhé přechodné období, kdy je možná volba ze dvou soudních systémů, může být na druhou stranu zneužíváno a nepřispívá k právní jistotě pro potencionální účastníky sporu.

Dohoda dále dává majitelům evropských patentů, udělených před koncem přechodného období (včetně evropských patentových přihlášek podaných před koncem přechodného období a příslušných SPC), možnost požádat o vynětí z výlučné příslušnosti JPS (opt-out). Opt-out musí majitelé oznámit soudní kanceláři nejpozději jeden měsíc před skončením přechodného období a nabývá účinnosti zápisem v rejstříku. Později je možné opt-out kdykoli zrušit oznámením soudní kanceláři s výjimkou, kdy již bylo zahájeno soudní řízení před vnitrostátním soudem (nebo jiným příslušným orgánem).<sup>628</sup> Nově je tak oproti návrhu dohody o ECPC v dohodě o JPS umožněno majitelům evropských patentů vzít opt-out zpět a mají tak možnost přejít kdykoli do nového systému jednotného patentového soudu. Tím pro ně zůstává stále otevřená cesta k JPS, může se však také stát, že majitelé patentů budou takto motivováni k masivnímu využití opt-out (mohou-li vstoupit kdykoli zpět do systému) a mohlo by dojít de facto k prodloužení přechodného období, které je již samo o sobě dost dlouhé. To by značně snížilo právní jistotu ohledně příslušného soudu a mohlo by také vést k různému taktizování ze strany majitelů patentů, či dokonce „zneužívání“.<sup>629</sup> Pokud by totiž měl být podán návrh na zrušení evropského patentu, mohlo by být v zájmu majitele patentu (pokud by šlo například o slabý patent), aby se o něm rozhodovalo na vnitrostátní úrovni, kde řízení před jednotlivými soudy může probíhat s různou délkou a také s různým výsledkem, a měl by tedy větší šanci na úspěch alespoň v některém z členských států, pro který byl patent udělen. Nicméně vše do značné míry závisí na atraktivitě Soudu, pokud bude efektivnější než soudy vnitrostátní, lze mít za to, že se většina majitelů patentů v případě sporu rozhodne obrátit na JPS.

Dohoda rozšířila oproti návrhu dohody ECPC možnosti zjednodušené revize. Na základě rozhodnutí správního výboru a po konzultaci uživatelů systému a stanoviska Soudu je tak možné provést revizi, a to s cílem zlepšit fungování Soudu a dále také

---

- Guidance for future work, dokument Rady 17539/11 z 24. listopadu 2011, s. 5. Zdroj: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17539.en11.pdf>, 14. červance 2011.

<sup>628</sup> Čl. 83 dohody o JPS.

<sup>629</sup> Ke kritice opt.out viz též S. Luginbuehl, „The Future of Centralised Patent Litigation in Europe“, v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, s.246- 247.



v případech, kdy je změna nutná z důvodu uvedení do souladu s mezinárodním patentovým právem nebo právem EU. Toto je velmi účelné ustanovení, neboť v některých případech je ke změnám potřeba zejména z časových důvodů flexibilita. Členské státy si však ponechávají možnost takovou změnu odmítnout, a to ve lhůtě 12 měsíců od přijetí rozhodnutí správním výborem (jedná se o poměrně dlouhou dobu, která může flexibilitu revize dost narušit (vnitrostátní postupy mohou být v jednotlivých členských státech různě časově náročné). V případě odmítnutí zjednodušené revize pak musí být ke změně smlouvy svolána mezivládní konference členských států.<sup>630</sup>

---

<sup>630</sup>

Čl. 87 dohody o JPS.

## 4.7 Dopad dohody o JPS na právní řád ČR

Dohoda o JPS byla ČR podepsána dne 19. února 2013 a zatím neratifikována. Dohodou se zřizuje nový soud, který bude rozhodovat o právech a povinnostech jednotlivců namísto či vedle vnitrostátních soudů, obdobně jako SDEU nebo ESLP, nicméně ve specializované a velmi úzké oblasti. Svou povahou je tak dohoda o zřízení JPS minimálně tzv. prezidentskou smlouvu dle čl. 49 Ústavy, k jejíž ratifikaci je třeba schválení oběma komorami parlamentu. Vzhledem k tomu, že se dohodou vytváří mezinárodní soud, který přebírá některé soudní pravomoci, které dosud vykonávaly vnitrostátní soudy ve věci sporů z evropských patentů, je možné dohodu též kvalifikovat jako mezinárodní smlouvu ve smyslu čl. 10a Ústavy, i když přenos pravomocí na mezinárodní Soud (instituci) je v tomto případě poměrně úzký, neboť spory z evropských patentů tvoří zanedbatelnou položku v celkovém množství sporů projednávaných českými soudy. Dohoda dle čl. 10a pak k ratifikaci vyžaduje kvalifikovanou podporu v Parlamentu, jako je tomu v případě přijímání ústavního zákona, a to souhlas třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

Při schvalování dohody vyvstává též otázka jejího souladu s ústavním pořádkem, zejména pokud jde o poměr soudu JPS k soustavě vnitrostátních soudů uvedených v hlavě IV. Ústavy. Dohoda o JPS mluví o soudu společném smluvním členským státům, který je součástí jejich soudního systému, na nějž se vztahují stejné povinnosti vyplývající z práva EU, jako na každý vnitrostátní soud a který je také oprávněn, resp. povinen, stejně jako vnitrostátní soudy klást SDEU předběžné otázky dle čl. 267 SFEU.<sup>631</sup> Pokud by se měl JPS stát součástí soudního systému ČR, jednalo by se nepřímou novelu čl. 91 Ústavy, což je ovšem s ohledem na čl. 9 odst. 1 Ústavy dost problematické, nicméně s ohledem na to, že se k souhlasu s ratifikací mezinárodní smlouvy dle čl. 10a vyžaduje stejná kvalifikovaná většina jako v případě ústavního zákona, dá se říci, že z materiálního hlediska má taková smlouva stejnou právní sílu jako ústavní zákon. Pokud by nicméně existovaly obavy ohledně souladu dohody s ústavním pořádkem, je zde možnost požádat o přezkum Ústavní soud, a to ještě před ratifikací dohody dle čl. 87 odst. 2 Ústavy, obdobně jako tomu bylo v případě

<sup>631</sup>

Viz odst. 7 Preambule, čl. 1 alinea 2 a čl. 21 dohody o JPS.

Lisabonské smlouvy.<sup>632</sup> Pokud by Ústavní soud vyslovil ve svém nálezu nesoulad dohody s ústavním pořádkem, nemohla by být dohoda ratifikována, dokud by nebyl takový nesoulad odstraněn<sup>633</sup>, např. změnou předmětné mezinárodní smlouvy (např. formou protokolu) nebo změnou Ústavy. Takový postup může eliminovat rizika, pokud by byl případný nesoulad zjištěn až následně po ratifikaci dohody, kdy by se dohoda stala pro ČR závaznou a kdy by jakákoli náprava již mohla být poměrně obtížná.<sup>634</sup>

Problematickou může být též otázka ochrany práv jednotlivců v řízení před tímto soudem. Zejména právo na přístup k soudu a právo na obhajobu. Tím, že je soud decentralizovaný, budou mít jednotlivci snazší přístup k soudu než v případě varianty komunitárního soudu s centralizovanou první instancí, který navrhovala EU. Také s ohledem na využití národních jazyků v řízení a případných překladů a tlumočení by mělo být zajištěno právo na obhajobu. V tomto směru je pak důležité, aby se ČR účastnila na vytvoření regionální komory např. se Slovenskem, případně dalšími státy regionu. Jedině tak je možné zajistit proximitu soudu a také, aby mohl být jazykem řízení též český jazyk.

---

<sup>632</sup> Nálezy Ústavního soudu Pl. ÚS 19/08 ze dne 26. listopadu 2008 a Pl. ÚS 29/09 ze dne 3. listopadu 2009.

<sup>633</sup> § 71e odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., ze dne 16. června 1993, o Ústavním soudu.

<sup>634</sup> Pl. ÚS 29/09 ze dne 3. listopadu 2009.

Viz též. N. Šišková a S. Matochová, *Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR*, Linde, Praha 2010. s. 67.

## 5 Závěr

Dlouhodobě se EU snaží vyřešit situaci neexistence jednotného patentového titulu na vnitřním trhu a rozdrobeného patentového soudnictví. Po mnoha jednáních byla mezi členskými státy EU uzavřena v roce 2013 dohoda o Jednotném patentovém soudnictví.

Jednotný patentový soud je zřizován na základě mezinárodní dohody mezi členskými státy, bez účasti EU, jakožto smluvní strany. Vytváří se tak nestandardně zcela nový typ samostatného specializovaného soudu společného některým členským státům EU, který je, odlišný od soudní struktury upravené Smlouvami o EU, a který bude nicméně vedle mezinárodního a vnitrostátního práva vykládat a aplikovat též právo EU. Pouze v této oblasti bude podléhat „kontrolé“ ze strany Soudního dvora EU. Důvody pro tuto volbu jsou historické, politické, ekonomické a právní, jak vyplývá z analýzy jednotlivých návrhů na vytvoření evropského patentového soudnictví.

V průběhu několika desetiletí bylo debatováno mnoho alternativ na vytvoření funkčního patentového soudnictví v Evropě. Konkrétní návrhy byly podrobeny v disertační práci analýze s cílem posoudit vhodnost a efektivitu daných řešení s následným srovnáním s návrhem Jednotného patentového soudu. Analyzované varianty návrhů představují celou škálu možností uspořádání specializovaného patentového soudnictví s odlišnostmi spočívajícími zejména ve struktuře navrhovaného soudnictví, v otázce centralizace či decentralizace soudu (od zapojení vnitrostátních soudů přes vytvoření regionálních komor v prvním stupni po zřízení jediného centralizovaného soudu), stupni integrace či vazby na právní řád EU a její soudní systém (od čistě mezinárodního soudu po komunitární/unijní soud), úrovni harmonizace soudního rozhodování (od předběžných otázek po přímé odvolání ke specializovanému odvolacímu soudu), či rozdělení soudní příslušnosti v řízeních o porušování a neplatnosti patentu (bifurkace).

Historicky pak bylo navrhováno zapojení vnitrostátních soudů v prvním stupni s variantou společného odvolacího soudu zřízeného na základě mezinárodní dohody (Úmluva o jednotném patentovém právu z roku 1963 a CPC 1975, Protokol o řešení sporů z patentů 1989), integrace soudu do stávajících soudních struktur EU prostřednictvím specializovaného panelu ustanoveného v rámci unijních soudů (s právním základem v čl. 225a SES) nebo vytvoření samostatného soudu zřízeného

mezinárodní dohodou, který by byl napojen na soudní systém EU pouze prostřednictvím předběžných otázek předkládaných SDEU (soud EPLA).

Varianta, založená na využití stávající sítě vnitrostátních soudů, se ukázala jako nepřijatelná pro zainteresované strany, dle nichž by nedokázala zajistit efektivní ochranu patentových práv. Důvodem byla především nedůvěra v soudnictví některých členských států. Zejména majitelé patentů nebyli ochotni podstoupit riziko, že by kterýkoli ze soudů členských států mohl rozhodnout o neplatnosti patentu s účinky pro celé území EU.

Systém zakomponovaný do stávající struktury soudů EU se ukázal také jako těžko realizovatelný, neboť existovala a stále existuje poměrně silná opozice proti tomu, aby SDEU zasahoval do výkladu hmotného patentového práva, jež je v současné době upraveno v EPC a vnitrostátním právem jednotlivých smluvních států a jež je vykládáno dlouhodobě stabilně, ale také nezávisle EPO a vnitrostátními soudy. Navíc komunitární/unijní soud by byl příslušný pouze pro komunitární/unijní patenty, bylo by proto vhodné, přenést na soudy EU též pravomoc rozhodovat o sporech z evropských patentů, jinak by o těchto sporech rozhodovaly nadále vnitrostátní soudy. Případně by musela být zřízena další paralelní soudní struktura např. po vzoru navrhovaného soudu EPLA, což by nebylo jednak efektivní, jednak by mohlo docházet k rozdílnému výkladu patentového práva. V samotné otázce přenesení pravomoci rozhodovat ve sporech z evropských patentů na soudy EU nebylo zatím možné najít dostatečnou podporu (tak aby bylo možné provést revizi Smluv o EU).

Dále byla analyzována varianta vytvoření samostatného soudu zřízeného mezinárodní dohodou v rámci EPO. Dohoda EPLA navrhovala zřízení panevropského patentového soudu. Výhodou byla její otevřenost pro všechny členské státy EPC, jako je např. Švýcarsko, Norsko a další státy, které třeba již požádaly o vstup do EU, jako je Island či Turecko a které by byly z jurisdikce soudu pouze v rámci EU vyloučeny. Tato varianta však byla obtížně prosaditelná jednak ve vztahu k institucím EU, ale i některým členským státům, jak se již ukázalo při projednávání tohoto návrhu. Patentový soud EPLA by stál zcela mimo EU, její instituce by tím ztratily do budoucna jakýkoli vliv na jeho fungování, ale také na podobu hmotného patentového práva a jeho výklad. Tím by byl v rukách EPO a samostatného mezinárodního soudu EPLA. Panovala obava, že samostatný mezinárodní soud složený pouze z expertů na patentové právo by,

posuzoval patenty spíše technicky obdobně jako EPO<sup>635</sup>, zatímco SDEU by měl vnést do patentového práva širší náhled, např. z oblasti soutěžního práva nebo volného pohybu zboží a služeb, ale také více etických úvah s odvoláním na základní práva jako je lidská důstojnost a nedotknutelnost osoby nebo principy veřejného pořádku a dobrých mravů<sup>636</sup>. Jako příklad lze uvést problematiku patentování lidských genů či kmenových buněk pocházejících z lidských embryí nebo otázky patentování softwarových vynálezů (které jsou patentovatelné např. v USA), které zahlcují trh a mohou bránit rozvoji inovací u malých a středních podniků. EU by se tak v podstatě vzdala možnosti vytvářet vlastní patentovou politiku.

Evropská Komise proto navrhla vytvořit integrovaný patentový soudní systém ECPC, jednalo se o integraci soudu EPLA do rámce EU prostřednictvím mezinárodní smlouvy. Do soudního systému tak měly být zapojeny vedle členských států též další smluvní státy EPC. Tento návrh však nebyl shledán SDEU slučitelným s primárním právem EU, zejména z důvodu obav Soudního dvora o nedostatečnou kontrolu nad jednotným uplatňováním práva EU novým mezinárodním patentovým soudem.

Poslední návrh na zřízení Jednotného patentového soudu (JPS), připravený Evropskou komisí po zohlednění posudku SDEU ohledně slučitelnosti dohody ECPC s právem EU (posudek 1/09), je otevřený pouze členským státům Unie. Na rozdíl od návrhu dohody o ECPC není EU její stranou, ale jen členské státy. Jednotný patentový soud nicméně má být soudem společným členským státům a má být součástí jejich soudního systému, a tím i unijního soudního systému po vzoru soudu Beneluxu. Nachází se tak ve zvláštním postavení, jeho zřízení není předvídáno Smlouvami o EU, přesto využívá institutů Smlouvami předvídaných, jako je institut předběžných otázek při aplikaci a výkladu práva EU nebo náhrada škody v případě porušení práva EU. Jeho slučitelnost se Smlouvami byla široce diskutována. JPS by měl být obdobně jako vnitrostátní soudy vázán právem EU. Bude oprávněn, resp. povinen, předkládat SDEU předběžné otázky ve věci výkladu práva EU. V případě porušení práva EU bude možné

---

<sup>635</sup> K problematice posuzování etických otázek v rámci rozhodování EPO viz např. B. Salter, „Patents and Morality: Governing Human Embryonic Stem Cell Science in Europe“, Research working paper, 29. října 2009, King's College of London. Zdroj: <http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/politiceconomy/research/biopolitics/publications/workingpapers/wp29.pdf>, ze dne 2. května 2013.

<sup>636</sup> Nicméně ve své judikatuře se SDEU spíše brání vyjadřovat se k etickým otázkám a věnuje se spíše právnímu výkladu, právo však vykládá s ohledem na co nejširší ochranu lidských práv, v daném případě pak lidské důstojnosti - viz např. rozsudek ve věci C-34/10 *Brüstle* [2011] dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 30 a 34 a rozsudek ve věci C-506/06 *Mayr* [2008] I-1017, bod 38.

využít institutu sankčního řízení o porušení smlouvy s kolektivní odpovědností smluvních států za jednání společného patentového soudu. Pokud by Jednotný patentový soud porušil právo EU, Komise by mohla zahájit řízení proti všem členským státům, které by byly smluvními stranami. Tato opatření by měla zajistit soulad Dohody o JPS s právem EU, zejména pokud jde o zachování základní funkce SDEU jakožto konečné instance ve věci výkladu práva EU a tím i autonomii práva EU.

Vytvoření zcela nového samostatného soudu, se může také zdát jako zcela nesystematické s ohledem na stávající systém soudnictví EU, pokud jde např. i o ostatní typy průmyslového vlastnictví, jako jsou ochranné známky a průmyslové vzory, a může tak vzbuzovat pochybnosti ohledně účelovosti jeho zřízení na základě požadavku lobbistických skupin.<sup>637</sup> Jak již bylo uvedeno výše, daná podoba je značně historicky podmíněná. Otázkou kterou však bylo možné se v tomto směru zabývat je, do jaké míry je navrhované řešení odůvodnitelné z hlediska efektivity, zejména pokud jde zabránění paralelním sporům, zajištění jednotnosti a kvality rozhodování, rychlosti a dostupnosti pro potenciální strany řízení (jednak finanční, ale i proximita).

Na efektivitu Soudu lze usuzovat jednak z parametrů daných v dohodě, jednak závisí na jeho budoucím fungování v praxi, což je do určité míry spojeno s personálním obsazením soudu jednotlivými soudci.

Hlavním rysem Soudu je specializace na patentové spory, které jsou specifické jak z hlediska právního, tak zejména pro svou technickou povahu. Specializace se promítá jak do procesních pravidel, která jsou „šitá na míru“ patentovým sporům, tak např. do požadavků na zapojení technicky kvalifikovaných soudců do senátů, vytvoření speciálního vzdělávacího rámce pro soudce apod. Dalším specifikem je možnost stran využít k zastoupení Evropských patentových zástupců, kteří mají přímo kvalifikaci (osvědčení) k zastupování před Soudem (a EPO). Jednak poskytují stranám vedle znalostí hmotného patentového práva a procesu také náhled na technickou stránku věci a mohou strany také zastupovat kontinuálně již od řízení o udělení evropského patentu před EPO. Přestože ve většině členských států je požadavek na právní zastoupení před soudem pravidlem, možnost zastoupení stran evropským patentovým zástupcem může přispět k efektivitě řízení a může také potenciálně díky větší konkurenci mezi zástupci přispět k racionalizaci nákladů na zastoupení.

---

<sup>637</sup> Viz. T. Jaeger, R. M. Hilty, J. Drexler a G. Ulrich, “Comments of the MPI on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary”, (2009) 40 IIC, s. 824.

Také struktura Soudu může více či méně přispívat k jeho efektivitě, pro jednotnost rozhodování je výhodnější centralizace, nicméně dobrým kompromisem je decentralizovaný soud s centralizovaným odvolacím stupněm. Decentralizace v prvním stupni naplňuje požadavky na proximitu stranám řízení, včetně využití místního jazyka v řízení, snižují se tím také jejich náklady na řízení. Decentralizace je spojena s využitím stávající infrastruktury vnitrostátních soudů, díky které by se též měly snížit náklady na zřízení Soudu.

Výběr soudců je pak důležitý z hlediska kvality rozhodování. Soudci budou mít vliv zejména na výklad podmínek platnosti patentu či výklad patentových nároků a jejich rozsahu, neboť zde existuje poměrně široký prostor soudního uvážení. Soud proto zastává rozhodující místo, pokud jde o udržení vysoké kvality patentů v Evropě tak, aby patenty splňovaly přísná kritéria a nedocházelo k proliferaci patentových trollů, popřípadě k rozšiřování patentovatelnosti předmětu např. na kontroverzní oblast software nebo další oblasti (jako je tomu např. v USA). Soud tak bude vykonávat kontrolu nad kvalitou rozhodování EPO (i když ne úplnou), a bude ideálně přispívat k vyčištění systému od „slabých“ nebo nesprávně udělených patentů, které by nedůvodně bránily v přístupu na trh jiným společnostem a svým rozhodováním bude působit preventivně proti zneužívání patentových práv (patentové trolly, vytváření patentových houštin „patent thickets“ aj.). K tomu především slouží efektivní využívání řízení o zrušení patentu, které mohou strany iniciovat, aniž by musely předem vyčerpat opravné prostředky v řízení před EPO (odpor - návrh na zrušení patentu).

Konzistentní a předvídatelná rozhodnutí také umožní jednotlivcům lepší orientaci v dané oblasti a potřebnou jistotu (o tom jak budou vykládány podmínky platnosti patentu či jeho rozsah) pro další inovace a investice s tím spojené.

Atraktivita JPS spočívá především v možnosti vyřešit jednotně spor, který by jinak bylo nutné vést před několika vnitrostátními soudy s nejasným výsledkem. JPS by měl přispět k harmonizaci evropského patentového práva a rozhodovat jednotně nejen o patentech s jednotným účinkem, ale též o evropských patentech, o nichž v současné době rozhodují jednotlivé státy samostatně jako o národních patentech a často tudíž i s odlišným výsledkem, pokud jde o výklad rozsahu patentu nebo o otázku jeho platnosti v jednotlivých členských státech. Lze také očekávat, že rozhodování JPS bude mít vliv na sjednocení výkladu patentového práva též v jednotlivých členských státech, pokud jde o národní patenty.



Bohužel text dohody je výsledkem řady kompromisů, které jí na efektivitě značně ubírají. Jedním z nich je „volitelná“ bifurkace. Dále je to umožnění zřídit velké množství lokálních komor, a to v každém členském státě, a také velké množství jazyků řízení. Také určení sídla soudu a navazujících struktur, jež bylo vyřešeno těžkopádným kompromisem spočívajícím ve zřízení tří sekcí ústřední komory, a to v Londýně, Paříži a Mnichově, umístění sídla odvolacího soudu do Lucemburku, sídla vzdělávacího centra do Budapešti a sídla mediačního a rozhodčího střediska do Lubljany a Lisabonu poukazují na to, že v dohodě o JPS převažují národní zájmy jednotlivých členských států nad vytvořením skutečně efektivního patentového soudnictví v EU.

Poměrně velkou neznámou je otázka financování soudu a s tím související výše soudních poplatků a tedy ekonomická dostupnost soudu pro malé a střední podniky, nově vznikající společnosti nebo univerzity. Pro tyto subjekty dohoda předvídá možné zvýhodnění v oblasti poplatků. Nicméně nejde jen o poplatky soudu, ale také např. o náklady na zastoupení (nehledě na to, že v případě probíhajícího sporu jsou tyto subjekty postiženy nejistotou výsledku řízení daleko více než velké společnosti). Důležitá je proto rychlost řízení a případné umožnění zrychleného procesu. Řešením může být též využití Rozhodčího a mediačního střediska, k jehož fungování však dohoda neposkytuje mnoho informací.

I přes určitá negativa, která je možno dohodě o JPS vytknout, lze říci, že Jednotný patentový soud by byl jistým přínosem oproti stávajícímu stavu, zejména pokud jde o zajištění jednotnosti rozhodování o patentových právech. Případné vyšší finanční náklady vynaložené na soudní řízení by měly být vyváženy vysokou kvalitou rozhodování tohoto specializovaného soudu, rychlostí řízení a také právní jistotou, kterou by mělo jednotné a předvídatelné rozhodování přinést. Vzhledem k vysoké ekonomické hodnotě patentů a tedy i předmětu sporu mohou být vyšší náklady na řízení do určité míry obhajitelné.

Zcela zásadní otázkou pak je, zda nakonec na rozdíl od předchozích pokusů o vytvoření patentového soudu dojde k ratifikaci dohody a jejímu vstupu v platnost. Samotná ratifikace je otázkou do značné míry politickou a diplomatickou. Vstup dohody v platnost je vedle potřebných ratifikací vázán na vstup v platnost změn nařízení Brusel I recast, jejichž schvalování v Radě a Evropském parlamentu dále prověří odhodlání členských států k přenesení další části národní suverenity na mezinárodní soud.

Pokud by dohoda nebyla v blízkém časovém horizontu realizována, bylo by vhodné zaměřit pozornost na další zlepšení stávajícího systému řešení sporů z patentů, zejména formou užší specializace vnitrostátních soudů, větší spolupráce mezi soudy při předávání zkušeností a také další harmonizace hmotného patentového práva a procesního práva. V tomto směru by se mohl zaměřit další výzkum.

## 6 Resumé

Disertační práce zkoumá současný systém evropského patentového soudnictví a možnosti jeho zlepšení. Předně identifikuje hlavní problémy stávajícího roztržitého systému řešení patentových sporů, jako je nutnost vést ve věci jednotlivých částí evropského patentu paralelní soudní řízení v několika členských státech EU najednou, riziko nejednotného rozhodování soudů z důvodu rozdílného výkladu hmotného patentového práva a uplatňování rozdílných procesních předpisů před jednotlivými soudy, rozmáhání různých nežádoucích taktik v řízení (včetně průtahů v řízení) spojených s možností volby soudní příslušnosti (forum shopping) a v neposlední řadě také vysoké náklady, které strany musí v řízení o patentových sporech pro uplatnění svých práv vynaložit.

V návaznosti na tato zjištění disertační práce zkoumá možná řešení této situace.

Jednak se zabývá možností přijetí určitých opatření na zlepšení současného stavu při zachování stávajícího systému, kdy jsou v patentových sporech věcně příslušné vnitrostátní soudy, jako je tomu např. v případě ochranných známek společností. Jedná se zejména o další harmonizaci hmotného patentového práva a procesních předpisů, tak aby byl zajištěn jednotný výklad paralelních patentových práv a nevznikal prostor pro forum shopping. Za tímto účelem by bylo dále třeba jmenovat pouze omezené množství specializovaných vnitrostátních soudů, které by byly výlučně příslušné pro patentové spory, aby bylo možné udržet obdobnou úroveň kvality rozhodování a jednotný postup. Jako hlavní problém se zde jeví zajištění jednotného výkladu hmotného patentového práva, zejména pokud jde o pojmy týkající se patentovatelnosti vynálezu nebo rozsahu patentu. Pokud by tato oblast byla harmonizována právem EU, jednotný výklad by náležel SDEU, což by mohlo vést při využití současného systému předběžných otázek ke značnému prodloužení řízení. Řešením by bylo přenesení pravomoci na Soud prvního stupně, případně vytvoření společného odvolacího patentového soudu. Druhá varianta je však již spojena s otázkou vytváření nových specializovaných soudních institucí, což je předmětem samostatného zkoumání v dalších kapitolách.

Postupně jsou tak k v disertační práci chronologicky představovány a analyzovány jednotlivé „legislativní“ návrhy a dokumenty na vytvoření specializovaného evropského patentového soudního systému na nadnárodní (unijní) a mezinárodní úrovni, z nichž nejstarší byl předložen již v době počátků evropské integrace. První návrhy

předpokládaly zapojení vnitrostátních soudů, ke sjednocení judikatury pak měl být vytvořen společný soud, který by fungoval buď obdobně jako SDEU na bázi předběžných otázek nebo jako přímý odvolací soud. Vzhledem k nemožnosti nalézt shodu na půdě EU, byl pod záštitou Evropské patentové organizace vypracován návrh na vytvoření samostatného mezinárodního patentového soudu založeného na dohodě mezi členskými státy Evropské patentové úmluvy (návrh dohody EPLA - European patent litigation agreement). Tento soud měl mít dvě instance, z nichž první instance by byla decentralizovaná s komorami v jednotlivých smluvních státech, ve druhé instanci by byl příslušný společný odvolací soud. Oproti tomuto návrhu představilo ES svůj nový návrh na vytvoření čistě komunitárního soudu jako zvláštního panelu v rámci Soudního dvora ES se základem v primárním právu, který by byl příslušný ve věcech týkajících se komunitárních patentů. Ani jeden z návrhů nebyl realizován, a to z politických, technických i právních důvodů. Následně ES předložila další návrh, který v sobě integroval prvky obou předchozích návrhů v podobě mezinárodní dohody o zřízení panevropského soudu pro patenty jak evropské, tak i zamýšlené komunitární, která měla být otevřena též třetím státům, členům Evropské patentové úmluvy. Nicméně tento návrh byl shledán Soudním dvorem za neslučitelný s primárním právem EU. Návrh byl proto později přepracován a vyústil v Dohodu o jednotném patentovém soudu otevřenou pouze členskými státy EU, jež byla většinou členských států EU podepsána v roce 2013 a ratifikována Rakouskem, Francií, Belgií, Dánskem a Švédskem.

Disertační práce se zabývá analýzou výše uvedených návrhů na vytvoření specializovaného patentového soudnictví v Evropě. Samostatná část je pak věnována nejnovější Dohodě o jednotném patentovém soudu.

Ústředním předmětem zkoumání je hledání odpovědi na otázku, zda je pro jednotné uplatňování práv z patentů v EU nezbytné a zároveň vhodné vytvoření samostatného specializovaného patentového soudu. Zejména do jaké míry je takové řešení efektivní, z hlediska zajištění jednotnosti a kvality rozhodování, rychlosti řízení, dostupnosti soudu pro účastníky řízení, a dalších kritérií.

Výsledkem je závěr poukazující na jisté výhody specializovaného soudnictví, a to zejména vzhledem ke specifickým patentovým sporům, jež jsou charakterizovány úzkým propojením otázek právních s otázkami technickými. V tomto směru jsou výhodou senáty složené ze soudců s odborným vzděláním a zkušenostmi v oblasti patentového práva a také soudců technicky kvalifikovaných, jež by měli být zárukou vysoce kvalitních rozhodnutí a konzistentní judikatury. Patentovým sporům jsou také

přizpůsobena procesní pravidla, jež umožňují co nejefektivnější projednání věci bez zbytečných průtahů. Pro jednotnost rozhodování je důležitá centralizovaná podoba soudu, a to především ve druhém stupni. Naproti tomu decentralizovaný první stupeň umožňuje snazší přístup k soudu stranám řízení.

Zřízení samostatného patentového soudu pak s sebou nese i určité kritické prvky. Jednak jde o nesystematičnost daného opatření vzhledem k podobě stávajícího soudního systému, a to např. i ve vztahu k ostatním druhům průmyslového vlastnictví (jako jsou ochranné známky společenství a průmyslové vzory společenství). Navrhované řešení by mohlo vést k proliferaci dalších specializovaných soudních institucí (např. v oblasti soutěžního práva). Velkou otázkou je samozřejmě také soulad takového opatření s právem EU, zejména pokud jde o zajištění autonomie práva EU a základní funkce SDEU jakožto konečné instance pokud jde o výklad práva EU. Lze se také tázat, zda bude nově zřízený soud samofinancovatelný, případně, jak bude zajištěna jeho finanční dostupnost pro strany sporu, jako jsou např. malé a střední podniky.

I přes uvedená negativa, lze mít za to, že v současné situaci na poli patentových práv bude ustanovení jednotného patentového soudu spíše přínosem, a to zejména pokud jde o jednotnost, vysokou kvalitu (odbornost) rozhodování a tím i zvýšení právní jistoty v oblasti patentových práv. Pokud by se takový soud osvědčil, mohl by být následně využíván i pro spory týkající se ostatních práv duševního vlastnictví.

Pokud by však dohoda o JPS nebyla realizována, bylo by vhodné zaměřit se na zlepšení fungování současného systému. A to jak již bylo uvedeno výše např. formou další specializace vnitrostátních soudů s případným omezením jejich počtu, aby byla zajištěna vysoká odbornost v rozhodování a také další harmonizace hmotného patentového i procesního práva s cílem dosáhnout jednotného rozhodování. Tato oblast by tak mohla být předmětem dalšího vědeckého zkoumání.

## Summary

The dissertation examines current European patent court system and the possibilities of its improvement. First of all it identifies the main problems of existing fragmented patent litigation, such as the need to engage in parallel proceedings concerning different parts of the European Patent in several Member States of the EU at the same time, the risk of inconsistent court decisions due to a different interpretation of substantive patent law and the application of different procedural rules before the courts, appearance of various abusive tactics in proceedings (including delays in proceedings) associated with the choice of jurisdiction (forum shopping) and last but not least, the high costs, the parties are obliged to spend in patent litigation to assert their rights. In response to these findings, the dissertation examines possible solutions to this situation.

First, it deals with the possibility of adopting certain measures to improve the current situation, while maintaining the current system, in which national courts remain competent in patent disputes, as for example in the case of trade marks. In particular, further harmonization of substantive patent law and procedural rules so as to ensure uniform interpretation of parallel patent rights and reduce forum shopping. To this end, in order to maintain a similar level of quality and uniform decision-making process, it would be necessary to appoint a limited number of specialized national courts, which would have exclusive jurisdiction for patent litigation. The main problem here would be to ensure a uniform interpretation of substantive patent law, in particular regarding the concepts of the patentability of an invention or the scope of a patent. If this area has been harmonized by the EU law, uniform interpretation would be assured by the CJEU, which would result in case of the use of the current system of preliminary ruling proceedings to a significant delay in the main proceedings. A solution would be to delegate the powers to the Court of First Instance, or eventually creating a common patent court of appeal. The second option is linked to the issue of creating new specialized judicial institutions, which is the subject of a separate examination in the following chapters.

Thus the dissertation chronologically presents and analyses individual "legislative" proposals and documents on the creation of a specialized European patent court system

at supranational (EU) and international level, the oldest of which was submitted at the time of the beginnings of European integration. The first proposals envisaged the involvement of national courts, while unification of jurisprudence should be assured by a common court, which would act either as the CJEU on the basis of the preliminary rulings or directly as a court of appeal. Because of the inability to reach an agreement at the EU level, another proposal concerning the establishment of an independent international patent court based on an agreement between the Contracting states of the European Patent Convention was issued under the auspices of the European Patent Organisation (“draft EPLA” - European patent litigation agreement). The EPLA court should be composed of two instances; the first instance would be decentralized with the chambers in each of the Contracting states, in the second instance the common court of appeal would be competent. Against this proposal EC presented its new proposal to create a purely Community Court as a special panel within the Court of Justice of the EC with legal basis in the primary law, which should be competent in matters relating to the Community patents. None of the proposals has been implemented namely due to political, technical and legal reasons. Consequently, the EC put forward another proposal, which integrated elements of both previous proposals in the form of an international agreement on the establishment of a pan-European patent court for European and future Community patent, which should also be open to accession to third countries, members of the European Patent Convention. However, this proposal was found by the Court of Justice to be incompatible with EU primary law. The proposal was later revised and resulted in the Agreement on unified patent court open only to EU Member States, which was signed early in 2013 by most of the EU Member States and ratified by Austria, France, Belgium, Denmark and Sweden.

The dissertation analyses the above mentioned proposals for the creation of a specialized patent judiciary in Europe. Separate section is devoted to the most recent Agreement on unified patent court signed in 2013. The main objective of the research is to answer the question whether it is necessary and appropriate to create a separate specialized patent court to secure a uniform application of patent law in the EU. In particular, from the point of view of efficiency of the proposed solution, in terms of ensuring the quality and consistency of decision making, speedy trial, the proximity of the court to the parties, and other criteria.

The conclusions made in the dissertation refer to certain advantages of a specialized judiciary, particularly with respect to the specificities of patent litigation, which are characterized by a close link between legal and technical issues. In this respect, the chambers consisting of judges with specialized training and experience in patent law and technically qualified judges should be a guarantee of high quality of decisions and consistent case law. Procedural rules are adapted specifically to the patent disputes and allow the most effective hearing of the case without undue delay. For the consistency of decision-making a creation of a centralized court is important, especially in the second instance. In contrast, the decentralized first instance allows for easier access of the parties to the court.

The establishment of a separate patent court unveils certain critical points. Thus the measure appears to be unsystematic in a view of the existing judicial framework in the EU, especially in relation to the other types of industrial property (such as Community trade marks and designs). The proposed solution could eventually lead to the proliferation of other similar specialized judicial institutions (e.g. in competition matters). The big question is, of course, also the consistency of such measures with the EU law, in particular regarding assurance of the autonomy of the EU law and the fundamental function of the CJEU as the final instance in the interpretation of the EU law. One can also wonder whether the newly established court would be self-financing, or how its affordability for the parties will be ensured, e.g. for small and medium sized enterprises.

Despite these negatives, it can be assumed that in the current situation of patent rights protection system, establishment of the Unified patent court would be rather beneficial, namely in terms of ensuring uniform and high quality (expertise) decision-making, thereby increasing legal certainty in this field. If the Court would prove successful, its competence could be then extended to disputes concerning other intellectual property rights.

However, if the agreement on the UPC were not implemented, it would be appropriate to focus on improvement of the functioning of the current system. As mentioned above it should be done, e.g. through further specialization of national courts by limitation of



their numbers in order to ensure high level of expertise in decision-making and further harmonization of substantive patent law and procedural law to achieve consistency of decisions. This area could then be subject to further scientific research.

## 7 Seznam zkratek

CFI	Soud první instance (Court of First Instance)
COPAC	Společný odvolací soud pro komunitární patenty (Community Patent Appeal Court)
CPC	Úmluva o evropském patentu pro společný trh (Community Patent Convention)
ECPC/EEUPC	Soud pro evropský patent a patent EC/EU (European and Community/European Union Patents Court)
ECR	Sbírka rozhodnutí Soudního dvora EU (European Court Reports)
EHP (EEA)	Evropský hospodářský prostor
EHS (EEC)	Evropské hospodářské společenství
EPC	Evropská patentová úmluva (European Patent Convention)
EPLA	Evropská úmluva o řešení sporů z patentů (European Patent Litigation Agreement)
EPO	Evropský patentový úřad (European Patent Office)
ES	Evropské společenství
ESD (ECJ)	Evropský soudní dvůr (European Court of Justice)
ESLP	Evropský soud pro lidská práva
ESVO (EFTA)	Evropské sdružení volného obchodu
EU	Evropská unie
GA	Generální advokát ESD/SDEU
JPS/UPC	Jednotný patentový soud (Unified Patent Court)
OHIM	Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (Office for Harmonisation on Internal Market)
OJ	Úřední sbírka EU (Official Journal of the EU)

PCT	Smlouva o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty)
SDEU	Soudní dvůr Evropské Unie
SEU	Smlouva o EU
SES	Smlouva o ES
SFEU	Smlouva o fungování EU
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights)

## 8 Literatura a další zdroje

### Literatura

- BOBEK, M., BŘÍZA, P. a KOMÁREK, J., *Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie*, 1.vydání, C. H. Beck, Praha 2011.
- BOBEK, M., KOMÁREK, PASSER, J., M. a GILLIS, M., *Předběžná otázka v komunitárním právu*, Linde Praha a.s., Praha 2005.
- COOK, T., *EU Intellectual property law*, Oxford University Press, Oxford 2010.
- CORNISH, W., LLEWELYN, D., *Intellectual property: Patents, Copyright, Trade marks and Allied Rights*, 6. vydání, Sweet & Maxwell, Londýn 2007.
- DICKINSON A., *The Rome II regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford University Press, Oxford 2008.
- HEUZE, V. AND MAYER, P., *Droit international privé*, Paris: Montchrestien, 2007.
- HACON, R. AND PAGENBERG, J., *Concise European Patent Law*, 2. vydání, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2008.
- JACQUÉ, J., P., *Droit Institutionnel de l'Union Européenne*, 5. vydání, Dalloz, Paris 2009.
- JENERÁL, E., *Mezinárodní úmluvy v patentovém právu*, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2004.
- MAGNUS, U., MANKOWSKI, P., *European Commentaries on Private International Law, Brussels I Regulation*, Sellier: European Law Publishers, 2007.
- PÍTRA V., v KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol., *Občanské právo hmotné*, svazek III, 3.vydání, ASPI Publishing, s.r.o., Praha 2002.
- SENDER, M. P., *Cross-border Enforcement of Patent Rights :An analysis of the interface between intellectual property and private international law*, Oxford University Press, Oxford 2002.
- SVOBODA, P., *Právní problémy tzv. vnějších smluv EU*, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2009.
- SVOBODA, P., *Úvod do Evropského práva*, C.H. Beck, Praha 2007.
- ŠIŠKOVÁ, N. a MATOCHOVÁ, S., *Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR*, Linde Praha a.s., Praha 2010.

WILSON, D., *International Patent Litigation: Developping an Effective Strategy*, Globe Business Publishing Ltd., Londýn 2009.

WINTEROVÁ, A., a kol., *Civilní právo procesní*, 2. vydání, Linde Praha a.s., Praha 2002.

## Články, prezentace

- ABBOTT, F. M., "Seizure of Generic Pharmaceuticals in Transit Based on Allegations of Patent Infringement: A Threat to International Trade, Development and Public Welfare", (2009) 1 *W.I.P.O.J* 44.  
Zdroj: [http://www.frederickabbott.com/uploads/Abbott\\_-\\_WIPO\\_Journal\\_-\\_Seizure\\_of\\_Generics.pdf](http://www.frederickabbott.com/uploads/Abbott_-_WIPO_Journal_-_Seizure_of_Generics.pdf), 6. dubna 2010.
- ADDOR, F., „The Swiss Patent Court: A model to Follow?“, Konference CEIPI „What Patent Law for the European Union?“, 26.-27. dubna 2012, Strasbourg.  
Zdroj: [http://www.ceipi.edu/uploads/media/Powerpoint\\_Mr\\_Addor\\_01.pptx](http://www.ceipi.edu/uploads/media/Powerpoint_Mr_Addor_01.pptx), 5. června 2013.
- ANDERSON, A., M., RAZAVI, B., „The Globalization of Intellectual Property Rights: TRIPS, BITs and the Search for Uniform Protection“, (2010) 38 *Ga. J. Int'l & Comp. L.*, s. 265.
- ARNULL, A., JACOB, R., "European Patent Litigation: Out of the Impasse", s. 7.  
Zdroj: <http://www.ipeg.com/UPLOAD%20BLOG/EUROPEAN%20PATENT%20LITIGATION%20OUT%20OF%20THE%20IMPASSE.pdf>, 25. dubna 2010.
- BARATTA, R., "National Courts as "Guardians" and "Ordinary Courts" of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ", (2011) 38 *Legal Issues of Economic Integration* 4, s. 297.
- BEETZ, R., „The Role of the IP Attorneys before the European Patent Court – Advocates or Asistants?“, FICPI forum, Florencie, 10. října 2008.  
Zdroj: [http://www.cncpi.fr/fckupload/File/2008\\_10\\_10\\_Forum%20FICPI\\_Florence\\_session%203-5%20Rainer%20Beetz.pdf](http://www.cncpi.fr/fckupload/File/2008_10_10_Forum%20FICPI_Florence_session%203-5%20Rainer%20Beetz.pdf), 13. června 2013.
- BEGLEY, K., J., „Multinational Patent Enforcement: What the „Parochial“ United States Can Learn from Past and Present European Initiatives“, (2007) 40 *Cornell Int'l L.J.*, s. 521.
- BENYAMINI, A., "Patent Infringement in the European Community", Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, (1993) *VCH*.
- BONADIO, „E., Remedies and Sanctions for the Infringement of Intellectual Property Rights under EC Law“, (2008), *E.I.P.R.* 8, s. 320.
- BOSCHIERO, N., "Infringement of Intellectual Property Rights: A Commentary on Article 8 of the Rome II Regulation", (2007) *IX Yearbook of Private International Law* 104.
- BRANDI-DOHRN, M., „The Undully Broad Claim“, (1994) *IIC*, 25 (5), 648-657.
- BRINKHOF, J., J., „Between Speed and Thoroughness: the Dutch „Kort Geding“ Procedure in Patent Cases“, (1996), *E.I.P.R.* 18, s. 499.

- CROWE, R., „Litigating European Community law“, ERA Congress Centre, 22. září 2008, Trier.
- DINWOODIE, G., B., „Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?“, (2009), 51 *Wm.&Mary L. Rev.*, s. 711.
- DIMOPOULOS, A., „The Validity and Applicability of International Investment Agreements between EU Member States under EU and International Law“, (2011) *CMLR* 48, s. 63.
- DONGWOOK, CH., „Patent Law Harmonization in the Age of Globalisation: The Necessity and Strategy for a Pragmatic Outcome“, (2011) 93 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 127.
- DREXL, J., „Refusal to Licence an IP right“, Comments by the Max Planck Institute for IP and Tax Law, Mnichov,  
Zdroj: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/drex1.pdf>, 3. června 2013.
- ENGELN, D. V., „Rome II and Intellectual Property Rights: Choice of Law Brought to a Standstill“, s.7. Zdroj:[http://www.dickvanengelen.nl/files/Artikelen/2008 - Rome II and Intellectual Property - Dick van Engelen.pdf](http://www.dickvanengelen.nl/files/Artikelen/2008_-_Rome_II_and_Intellectual_Property_-_Dick_van_Engelen.pdf), 13. srpna 2013.
- FLYNN, L. „The Present State of National Procedural Autonomy in EC Law“, ERA Congress Centre, 22. září 2008, Trier.
- FRANZOSI, M., „Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo“, (1997) *E.I.P.R.* 7, s. 382.
- GEIGER, C., RAYNARD, J., RODA, C., „What Developments for the Framework on Enforcement of Intellectual Property Rights? A Comment on the Evaluation Report dated December 22, 2010.“ (2011) *E.I.P.R.* 33, s. 543.
- GOVAERE I. „Beware of the Trojan Horse: Dispute Settlement in (Mixed) Agreements and the Autonomy of the EU Legal Order“, v Hillion C, Koutrakos P, (eds), *Mixed agreements revisited: the EU and its member states in the Word*, Oxford, UK: Hart, 2010. s. 187.
- HAARDT, W. L., „Infringement Procedure According to the Draft Convention Relating to European Patent Law“, (1963) 1 *Common Market Law Review* 2, s.202-209.  
Zdroj: [www.kluwerlawonline.com](http://www.kluwerlawonline.com), 5. března 2013.
- HARHOFF, D., „Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System“, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Mnichov 2009, s. 15.  
Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf), 19. srpna 2013.
- HATTER Jr., J. P., „Doctrine of Equivalents in Patent Legislation: An Analysis of the Epilady Controversy“, [1995] 2 *Indiana International & Comparative Law Review*, s. 478.

- HOLZER, W., „What kind of Representation before the Unified Patent Court?“  
Konference CEIPI „What Patent Law for the European Union?“, 26.-27. dubna 2012, Strasbourg.  
Zdroj: [http://www.ceipi.edu/uploads/media/Presentation\\_corrigee\\_colloque\\_Walter\\_Holzer\\_01.pdf](http://www.ceipi.edu/uploads/media/Presentation_corrigee_colloque_Walter_Holzer_01.pdf), 8. června 2013.
- HORNS, A. H., „Compatibility of Draft Agreement On Unified Patent Court with EU acquis“, 3. října 2011. Zdroj: <http://blog.ksnh.eu/en/2011/10/03/compatibility-of-draft-agreement-on-unified-patent-court-with-eu-acquis/>, 10. května 2011.
- HUTCHINSON, K., LLEWELLYN, S., MUMBY, R. a WILLIS, S., „Slowly Coming Together: The Court of Justice of the EU has Become Increasingly Important to patent law in Europe“, (2011) 05 *Managing IP* 74.
- JACOB, R., „Creating the Community Patent and Its Court“, v D. Vaver a L. Bentley (eds.), *Intellectual Property in the New Millenium, Essays in Honour of William R. Cornish*, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 80.
- JAEGER, T., „Back to Square one? An Assessment of the Latest Proposals for a Patent and Court for the Internal Market and Possible Alternatives“, (2012) 43 *IIC* 3, s. 286.
- JAEGER, T., „The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?“, (2010) 47 *Common Market Law Review* 63.
- JAEGER, T., „Quelles conclusions faut-il tirer de l'avis de la CJUE pour la Juridiction européenne des brevets?“ Konference CEIPI „What Patent Law for the European Union?“, 26.-27. dubna 2012, Strasbourg.  
Zdroj: <http://www.ceipi.edu/index.php?id=12181&L=2>, 9. května 2013.
- JAEGER, T., HILTY, R. M., DREXL, J. a ULRICH, G., „Comments of the MPI on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary“, (2009) 40 *IIC*, s. 833.
- JANDOLI, V., „Cross border Litigation Again? This time the Legislator Intervenes.“, (2009) 5 *E.I.P.R.*, s. 237.
- DE JONG, P., CLAEYÉ, K., „Enantiomers and Racemates: the Same Product?“, 5. prosince 2011.  
Zdroj: [http://www.altius.com/media/publications/ilo\\_newsletters/Enantiomers%20and%20racemates%20the%20same%20product.pdf](http://www.altius.com/media/publications/ilo_newsletters/Enantiomers%20and%20racemates%20the%20same%20product.pdf), 27. března 2013.
- KAZI, I., „The Cost of IP Protection: Making Europe More Competitve“, (2011) 33 *E.I.P.R.* 3, s. 190.
- KESAN, J., P., BALL, G., G., „Judicial Experience and the Efficiency and Accuracy of Patent Adjudication: An Empiric Analysis of the case for a Specialized Patent Trial Court“, (2011) 24 *Har. J. L. & Tech.* 2.
- KIM, D., „Russia Establishes Specialised Court For Intellectual Property Rights“ z 1. března 2013. Zdroj: <http://www.ip-watch.org/2013/03/01/russia-establishes-specialised-court-for-intellectual-property-rights/>, 28. května 2013.



- KOFLER, G., W. „Acte clair, Community Precedent and Direct Taxation in the Austrian judicial system“, v A. P. Dourado a R. da Palma Borge (eds.), *The Acte Claire in EC Direct Tax Law*, IBFD, Amsterdam 2008, s. 173.
- KOPECKÁ, S. „Evropský patent s jednotným účinkem, Jednotný patentový soud“, *Průmyslové vlastnictví* 1/2013, s. 14.
- KOUTRAKOS, P. „The Court of Justice as the Guardian of National Courts – or Not?“, (2011) 36 *E.L.Rev.* 3, s. 319.
- KUR, A., „Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property?“, v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009.
- KUR, A., „Enforcement of Foreign Patents in European Courts“, (2007) 14 *CASRIP Newsletter*.  
Zdroj: <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/default.aspx?year=2007&article=newsv14i1Kur>, 2. května 2010.
- KÚDELKOVÁ, M., „Evropské patentové soudnictví“, *Průmyslové vlastnictví*, 5-6/2004, s. 96.
- KUHNEN, R., K., ZEITLER M., „EU Patents and the Unified Patent Court“ Patents in Europe 2011/2012. Zdroj: <http://www.iam-magazine.com/issues/article.ashx?g=0acac517-e419-4538-8a81-8d1bd0335183>, 15. května 2013.
- LAMBERS, R., „ECB Cashes in at Dutch CoA: DSS' Patent Revoked“, 20. prosince 2010. Zdroj: <http://kluwerpatentblog.com/2010/12/22/ecb-cashes-in-at-dutch-coa-dss%E2%80%99-patent-revoked/>, 2. srpna 2013.
- LEISTNER, M., „The Law Applicable to Non-Contractual Obligations Arising from an Infringement of National or Community IP Rights“, v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, s. 97.
- LOCK, T., „Taking National Courts More Seriously? Comment on Opinion 1/09“, (2011) 36 *E.L. Rev.* 4, s. 576.
- LUGINBUEHL, S., „At Last: a European Patent Court Which May Come True. The European Patent Litigation Agreement.“, ze 14. května 2007, s. 11, 12. Zdroj: <http://iipi.org/wp-content/uploads/2010/07/Luginbuehl0103.pdf>, 14. února 2013.
- LUGINBUEHL, S., „The Future of Centralised Patent Litigation in Europe“, v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009.

- LUGINBUEHL, S., WAAGE, E., „Draft European Patent Litigation Agreement (EPLA): Jurisdiction of the European Patent Court and effects of decisions“, z 14. května 2007, s. 2.  
Zdroj: [http://130.79.225.47/pdf/EPLA/Article\\_Luginbuehl\\_Waage.pdf](http://130.79.225.47/pdf/EPLA/Article_Luginbuehl_Waage.pdf), 13. února 2013.
- MAYERGOYZ, A., „Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls“, (2009) 42 *Cornell Int'l L.J.*, s. 241.
- MEJER, M., POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, B. V., „Economic Incongruities in the European Patent System“, (2009) 003 *ECARES working paper* 11.  
Zdroj: [http://www.ecares.org/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=59&Itemid=204](http://www.ecares.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=59&Itemid=204). 3. srpna 2013.
- METZGER, A. „Jurisdiction in Cases Concerning Intellectual Property Infringements on the Internet“ v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009.
- DE MIGUEL ASENSIO, P., A., „The Private International Law of Intellectual Property and Unfair Commercial Practices: Convergence or Divergence?“ v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009.
- NORRGARD, M., „A Spider Without a Web“ v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009.
- NUYTS, A., SZYCHOWSKA, K., ZYCHOWSKA, N. a HATZIMIHAIL, N., „Cross-border Litigation in Intellectual Property Matters in Europe“, [2006] *Background paper for the Heidelberg workshop of 21 October 2006, Université Libre de Bruxelles*.  
Zdroj: <http://www.ulb.ac.be/droit/ipit/docs/HeidelbergBackgPaper1.pdf>, 2. srpna 2013.
- PAGENBERG, J., „Towards a Uniform Court System and Patent Litigation in Europe“, (2007) CASRIP Symposium Publication Series 7, s. 68.
- VAN PEURSEM, R., „The Future UPLS for Patent Litigation in Europe“. Zdroj: [http://www.ipeg.eu/blog/wp-content/uploads/Van-Peursem-100-years-Dutch-Patent-Code-The-future-of-patent-litigation-in-Europe-updated-version-January-2010\\_secured.pdf](http://www.ipeg.eu/blog/wp-content/uploads/Van-Peursem-100-years-Dutch-Patent-Code-The-future-of-patent-litigation-in-Europe-updated-version-January-2010_secured.pdf), 3. června 2013.
- PFANDER, J., E., „Köbler v Austria: Expositional Supremacy and Member State Liability“, (2006) *EBLR*, s. 275.
- PIOTRAUT, J.-L. „European National IP Laws Under the EU Umbrella: From National to European Community IPLaw“, (2004) 2 *Loy. U. Chi. Int'l L. Rev.*, s. 61.
- PINCKNEY, R., „Will Amendments to the Brussels I Regulation Delay the Start-up of the UPC?“ z 19. února 2013.  
Zdroj: [http://www.bristows.com/?pid=46&nid=2083&level=2#\\_ftnref3](http://www.bristows.com/?pid=46&nid=2083&level=2#_ftnref3), 11. května 2013.

- POMPIDOU, A., President of the European Patent Office, Speech at Open Hearing in Brussels on 12th July 2006,  
Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/hearing/pompidou\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/hearing/pompidou_en.pdf), 10. března 2013.
- POORE, A., „The European Union Patent System: Off Course or On the Rocks?“, (2011) 7 *E.I.P.R.* 33, s. 409.
- van POTTELSBERGHE de la POTTERIE, B., DANGUY, J., „Economic Cost-Benefits analysis of the Community Patent“, Studie ULB, 7. dubna 2009.  
Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/compact-cost%20-benefit-study-final\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/compact-cost%20-benefit-study-final_en.pdf), 25. března 2013.
- SALTER, B., „Patents and Morality: Governing Human Embryonic Stem Cell Science in Europe“, Research working paper, 29. října 2009, King's College of London.  
Zdroj: <http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/politiceconomy/research/biopoli/tics/publications/workingpapers/wp29.pdf>, 2. května 2013.
- SHACK, H., „The Law Applicable to (Unregistered) IP Rights After Rome II“, v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009.
- SCHNELL, S., „The Community Trademark: Unitary EU Right – EU-wide Injunction?“, (2011) 4 *E.I.P.R.* 33, s. 210.
- SCHRAMM, D., „Abolition of Exequatur“, v Bonomi, A. a Schmid, Ch. (eds.), *La révision du Règlement 44/2001 (Bruxelles I) - Quelles Conséquences pour la Convention de Lugano?*, Genève-Zurich-Bâle, Schulthess, 2011, s. 60.
- STAUDER, D., „The Future of Patent Proceedings in Europe“, (1975) *IIC*, s. 168.
- STRAUS, J., „Patent Litigation in Europe – A Glimmer or Hope? Present Status and Future Perspectives“, (2000) 2 *Washington University Journal of Law and Policy*, s.403.
- SYMEONIDES, S. C., “Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity” (2008) 56 *AJCL* 194.
- TORREMANS, P., L., C., „The Way Forward for Cross-Border Intellectual Property Litigation“ ?“ v Leible, S. a Ohly, A., (eds.), *Intellectual property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009.
- ULLRICH, H., „Patent protection in Europe: Integrating Europe into the Community or the Community into Europe?“ (2002) 8 *ELJ* 4, s. 433.
- WAAGE, E., Presentace: „Etat des Lieux sur l'EPLA“, *Rencontres européennes de la propriété industrielle*, Strasbourg, 20.-21. dubna 2007, obr. 15.  
Zdroj: <http://130.79.225.47/pdf/Colloque/Waage.pdf>, 7. března 2013.

## Studie a zprávy

CLIP, European Max-Planck Group on Conflict of Laws, "Exclusive Jurisdiction and Cross Border IP (Patent) Infringement: Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation" [2007] E.I.P.R. 5, s. 200.

Debates in European Parliament: Future action in the field of patents, 28. září 2006, Strasbourg.

Zdroj: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20060928&secondRef=ITEM-013&language=EN>, 20 dubna 2010.

Position paper by the Austrian Patentanwaltskammer with respect to the rights of representation by Austrian Patentanwälte before the CFI, the ECJ and the intended EU Patent Court (EU Patent Jurisdiction) z 10. a 28. března 2008. Zdroj: [http://www.ficpi.org/library/08SydneyCET/CET-1605\(revised\).pdf](http://www.ficpi.org/library/08SydneyCET/CET-1605(revised).pdf), 13. června 2013.

Studie EPO, „Patent litigation in Europe: An overview of the national patent litigation systems in Europe“, 2. vydání, listopad 2010. Zdroj: <http://www.epo.org/learning-events/materials/litigation.html>, 10. června 2013.

European Commission, Internal Market, "Breakthrough on enhanced patent system for Europe".

Zdroj: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/smn/smn57/docs/patent\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/smn/smn57/docs/patent_system_en.pdf), 25. dubna 2010.

FFII press release of 12 May 2009, "European Commission pushes for software patents via a trusted court".

Zdroj: <http://press.ffii.org/Press%20releases/European%20Commission%20pushes%20for%20software%20patents%20via%20a%20trusted%20court>, 26. dubna 2010.

Hamburg Group for Private International Law, Comments on the European Commission's Draft Proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to Non-contractual Obligations, 29. října 2002. Zdroj: [http://ec.europa.eu/justice\\_home/news/consulting\\_public/rome\\_ii/max\\_planck\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/rome_ii/max_planck_en.pdf), 30. dubna 2010.

Report of the Commission on the application of Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, COM(2009)174 final z 21. dubna 2009.

Resolution of the European Parliament P6\_TA(2006)0416, on future patent policy in Europe, z 12. října 2006.

Zdroj: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance\\_pleniere/textes\\_adoptes/definitif/2006/10-12/0416/P6\\_TA%282006%290416\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2006/10-12/0416/P6_TA%282006%290416_EN.pdf), 20. dubna 2010.

„Technical expertise in patent litigation - A necessity for a fair trial“, AIPPI 40<sup>th</sup> Congress, Report workshop VI, Gothenburg, 8.-12. října 2006. Zdroj: [https://www.aippi.org/download/gothenburg2006/report\\_workshop\\_VI.pdf](https://www.aippi.org/download/gothenburg2006/report_workshop_VI.pdf), 3. června 2013.

ZUALLCOBLEY, R., W. et col., „Study on Specialized Intellectual Property Courts“, Společný projekt International Intellectual Property Institute (IIPI) a United States Patent and Trademark Office (USPTO), 25. ledna 2012.  
Zdroj: <http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf>, 24. května 2013.

### **Dokumenty institucí**

Avant-projet de Convention relative a un droit europeen des brevets (1962),  
Zdroj: <http://aei.pitt.edu/14064/1/PATENT-FRENCH.PDF>, 5. března 2013.

## Relevantní soudní rozhodnutí a stanoviska

### Soudní dvůr EU

Rozsudek ve věci C-26/62 *van Gend en Loos* [1963] ECR 3.

Rozsudek ve věci C-6/64, *Costa v ENEL* [1964] ECR 585.

Rozsudek ve věci C-22/70 *Komise v Rada (ERTA European Agreement on Road Transport)* [1973] ECR 263.

Rozsudek ve věci C-21/76 *Mines de potasse d'Alsace* [1976] ECR 1735.

Rozsudek ve věci C-288/82, *Duijnstee v. Goderbauer* [1983] ECR 03663.

Rozsudek ve věci C-327/91 *France v Commission* [1994] ECR I-3641.

Rozsudek ve věci C-68/93 *Shevill and Others v Presse Alliance* [1995] ECR I-415.

Rozsudek ve věci C-337/95 *Parfums Christian Dior* [1997] ECR I-6013.

Rozsudek ve věci C-53/96, *Hermés*, [1998] ECR I-03603.

Rozsudek ve věci C-50/00 P *Unión de Pequeños Agricultores v Council* [2002] ECR I-6677.

Rozsudek ve věci C-129/00 *Komise v Itálie* [2003] ECR I-14637.

Rozsudek ve věci C-453/00 *Kühne & Heitz* [2004] ECR I-837.

Rozsudek ve věci C-224/01 *Köbler* [2003] ECR I-10239.

Rozsudek ve věci C-4/03, *GAT v LuK* [2006] ECR I-6509.

Rozsudek ve věci C-173/03 *Traghetti del Mediterraneo* [2006] ECR I-5177.

Rozsudek ve věci C-459/03, *Komise v Irsko (Mox Plant)* [2006] ECR I-04635.

Rozsudek ve věci C-539/03, *Roche v Primus* [2006] ECR I-06535.

Rozsudek ve věci C-246/05 *Armin Häupl v Lidl Stiftung & Co. KG*. [2007] ECR I-04673.

Rozsudek ve věci C-506/06 *Mayr* [2008] ECR I-1017.

Rozsudek ve věci C-428/08 *Monsanto Technology* [2010] ECR I-06765.

Rozsudek ve věci C-34/10 *Brüstle* [2011] dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí.

Rozsudek ve věci C-379/10 *Komise v Itálie* [2011] ECR I-180.

Rozsudek ve spojených věcech C-274/11 a C-295/11 *Španělsko a Itálie v Rada* [2013] dosud nezveřejněný ve sbírce soudních rozhodnutí.

Rozsudek ve věci C-370/12 *Pringle*, ze dne 27. listopadu 2012, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí.

Rozsudek ve věci T-315/03 *Wilfer v OHIM (ROCKBASS)* [2005] ECR II-01981.

Rozsudek ve věci T-14/04 *Alto de Casablanca v OHMI - Bodegas Chivite (VERAMONTE)* [2004] ECR II-03077.

Posudek 1/76 Návrh dohody, kterou se zakládá Evropský útlumový fond pro plavidla vnitrozemské vodní dopravy [1977] ECR 00741.

Posudek 1/91, *EHP I Agreement* [1991] ECR I-6079.

Posudek 2/91 *ILO Convention* [1993] ECR I-1993

Posudek 1/92, *EHP II Agreement* [1992] ECR I-2821.

Posudek 1/94, *WTO Agreement* [1994] ECR I-5267.

Posudek 1/00, *ECAA Agreement (European Common Aviation Area Agreement)*, [2002] ECR I-3493.

Posudek 1/03 *Lugano Convention* [2006] ECR 01145.

Posudek 1/09 *Návrh dohody o Soudu pro evropské patenty a patenty společenství* [2011] ECR I-01137.

### **Jiná rozhodnutí**

Rozhodnutí ve věci 2U27/89 (OLG 1991), *Improver Corp. & Sicommerce AG v Remington Products Inc.*, [1989] OLG.

Rozhodnutí ve věci *Improver Corporation v Remington* [1990] FSR 181.

Rozhodnutí ve věci *Fort Dodge Animal Health v Akzo Nobel* [1998] F.S.R. 222.